

# COMO CONSTRUIR UMA POLÍTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA ICT'S PÚBLICAS



MINISTÉRIO DA  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,  
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES





# COMO CONSTRUIR UMA POLÍTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA ICT'S PÚBLICAS

Lívia Pereira de Araújo

Grace Ferreira Ghesti



MINISTÉRIO DA  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,  
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES





LÍVIA PEREIRA DE ARAÚJO

GRACE FERREIRA GHESTI

Como construir uma política de propriedade  
intelectual e transferência de tecnologia para  
ICT's Públicas

Brasília/DF

Universidade de Brasília

2019



## **Organização**

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações  
(MCTIC)

Adriana Regina Martin

Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de  
Tecnologia (FORTEC)

Cristina M. Quintella

Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e  
Transferência de Tecnologia (PROFNIT)

Sônia Marise Salles Carvalho

Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT)

Marileusa D. Chiarello

Decanato de Pesquisa e Inovação (DPI)

Maria Emília Machado Telles Walter

Universidade de Brasília (UnB)

Márcia Abrahão Moura

Enrique Huelva



## Diagramação

Livia Pereira de Araújo

## Autoria

Livia Pereira de Araújo

Grace Ferreira Ghesti

---



Este guia é produto do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia como um dos pré-requisitos para obtenção do grau de mestre da discente Livia Pereira de Araújo orientada pela Profa. Dra. Grace Ferreira Ghesti.

## Ficha catalográfica.

A663 Araújo, Lívia Pereira de.  
Como construir uma política de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para ICT's públicas [recurso eletrônico] / Lívia Pereira de Araújo, Grace Ferreira Ghesti. \_ Brasília : Universidade de Brasília, 2019.  
118 p. : il.

Inclui bibliografia. Formato: PDF.  
ISBN 978-65-5080-006-2 (E-book)

1. Inovação. 2. Propriedade intelectual. 3. Tecnologia. I. Ghesti, Grace Ferreira. II. Título.

CDU 5/6:347.77

## SUMÁRIO

Introdução .....	15
Conceitos relevantes .....	17
Inovação.....	17
Propriedade Intelectual.....	29
Transferência de Tecnologia.....	35
Política de Inovação.....	41
Núcleo de Inovação Tecnológica.....	51
Política de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia .....	57
Sigilo e confidencialidade .....	60
Divisão dos ganhos econômicos .....	64
Cotitularidade com outras instituições.....	67
Procedimentos internos para proteção .....	68
Modelos de minutas .....	73
Modelo de minuta de Procuração (Cotitularidade).....	75
Modelo de minuta de Termo de sigilo (GERAL) .....	77
Modelo de minuta de Termo de compromisso de confidencialidade para os membros de banca examinadora .	79

Modelo de minuta de Termo de compromisso de confidencialidade para apresentação de banca em sessão fechada.....	81
Modelo de minuta de Acordo de Confidencialidade (entre instituições) .....	85
Modelo de minuta de Acordo de Propriedade Intelectual.....	99
Modelo de minuta de Contrato de Propriedade Intelectual entre Inventores.....	111
Referências .....	115

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AUTM	Association of University Technology Managers
CDT	Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
CT&I	Ciência, Tecnologia e Inovação
FORMICT	Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade Intelectual das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação do Brasil
FUB	Fundação Universidade de Brasília
ICT	Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação
MCTIC Comunicações	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
NIT	Núcleo de Inovação Tecnológica
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
PI	Propriedade Intelectual
PJU	Procuradoria Jurídica
PROFNIT	Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação
TT	Transferência de Tecnologia
UnB	Universidade de Brasília



## INTRODUÇÃO

Este guia tem como objetivo trazer uma revisão da literatura e uma discussão a respeito da previsão do inciso V, do artigo 15-A da Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) em relação a obrigatoriedade das Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT's) instituírem as suas políticas de inovação.

Trata-se de orientações destinadas às ICT's públicas no que tange à gestão da propriedade intelectual e transferência de tecnologia a ser praticada pelos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT's).

Para tanto, levantou-se conceitos relevantes de inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Também abordou-se a respeito do que é a Política de Inovação descrita na legislação e a sua importância, bem como o papel dos NIT's no ecossistema de inovação brasileiro.

Principais aspectos de uma Política de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologias foram explorados, trazendo-se um paralelo ao que está previsto na legislação e o que é praticado atualmente em NIT's já estruturados, tomando-se como base as Políticas de PI e TT já existentes.

Por fim, disponibilizou-se alguns modelos de instrumentos jurídicos típicos da gestão da PI e TT em ICT's públicas com orientações a respeito das suas aplicações.





## CONCEITOS RELEVANTES

### INOVAÇÃO

Indiscutivelmente a inovação é fator imprescindível para o desenvolvimento econômico e tecnológico de uma sociedade. Ao longo da história apresentou-se, contudo, diferentes interpretações e utilizações do conceito de inovação, sendo importante para o presente trabalho se trazer algumas dessas definições.

O conceito de inovação pela ótica da Lei nº 10.973/2004 (Lei de inovação), em seu artigo primeiro, inciso IV, é toda:

*introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho.*

Deve-se observar que, para a Lei, a inovação somente se concretiza a partir da “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social”, ou seja, somente quando de fato uma nova tecnologia torna-se acessível ao seu público e transforma-se em algo útil à sociedade.

Além disso, o conceito dado pela Lei de inovação entende que a inovação pode ocorrer tanto em produtos quanto em serviços ou processos, não se limitando apenas a inovações

tecnológicas em seu sentido *stricto*, isto é, em inovações consubstanciadas em criações de novos aparelhos, máquinas e objetos, mas também às inovações tecnológicas que podem ocorrer ao se melhorar aparelhos, máquinas e objetos já existentes.

É importante ressaltar também que a Lei de inovação incluiu em seu conceito “a agregação de novas funcionalidades ou características a produto”. Mesmo que a Lei não faça uma menção específica à palavra “uso”, a descrição de novas funcionalidades ao seu conceito de inovação deixa claro que as novas aplicabilidades ou até mesmo modalidades de utilização de um produto já disponível configura também em gerar uma transformação no ambiente produtivo e social, mesmo que o produto não tenha sofrido qualquer alteração em sua constituição originária.

Outro ponto a ser ressaltado é que em nenhum momento a Lei de inovação restringe o conceito de inovação a qualquer tipo ou forma de proteção por propriedade intelectual, não havendo qualquer relação entre a inovação e a possibilidade dessa inovação ser passível de amparo à legislação de propriedade industrial, ou qualquer outra que conceda direitos exclusivos aos criadores, inventores ou melhoristas.

Isto é um fator importantíssimo, visto que não se pode confundir o conceito de invenção com o conceito de inovação

previstos na legislação brasileira, sendo eles, mesmo que as vezes convergentes, conceitos que podem chegar a ser conflitantes.

Pode-se citar como exemplo as más práticas de proteção por patente de invenção, que não visam a inserção de uma nova tecnologia no mercado, mas simplesmente o monopólio sobre aquela invenção visando impedi-la de ser inserida na sociedade, evitando-se, por exemplo, a substituição de um produto já existente e dominante no mercado. Neste caso pode-se ter uma invenção tal como determina a Lei da propriedade industrial (Lei nº 9.279/1996), preenchendo todos os requisitos de patenteabilidade. Contudo, como essa invenção não chegou a ser inserida na sociedade e no ambiente produtivo e portanto não pode ser entendida como uma inovação, conforme a Lei de Inovação.

Alinhado com a conceituação da Lei de inovação está o Manual de Oslo, produzido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) contendo uma proposta de diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica (OCDE, 2005). Para a OCDE inovação é:

*a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas.*

Tal definição é abrangente e compreende um amplo conjunto de possibilidades de inovações. Em linhas gerais o conceito de inovação contido no Manual converge com conceito apresentado pela Lei de inovação, contendo algumas especificidades tais como a inclusão de métodos de *marketing*, organizacionais e as práticas de negócios, que a Lei de inovação optou por não mencionar diretamente, mas, ao mesmo tempo, não as descarta ou desconsidera em sua compreensão.

A OCDE considera ainda que “as atividades de inovação são etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais que conduzem, ou visam conduzir, à implementação de inovações” (OCDE, 2005).

Os dois conceitos até então apresentados, tanto do Manual de Oslo quanto da Lei de inovação, colocam, basicamente, como preceito mínimo, que a inovação esteja ligada a algo efetivamente novo ou que seja efetivamente melhorado a ponto de gerar um efeito anteriormente não existente. Existe também, em ambos, a necessidade de que tal novidade seja introduzida no ambiente produtivo e social ou “na organização do local de trabalho” e “nas relações externas”. Em outras palavras, para ser inovação, deve-se ter algo inédito, mesmo que este ineditismo esteja ligado a um melhoramento, e a efetiva inserção desta originalidade em algum tipo de ambiente, seja ele produtivo, social ou empresarial.

Sendo assim, a principal diferença entre o conceito de inovação da Lei nº 10.973 e do Manual de Oslo é que a legislação considera ambientes mais amplos e voltados à sociedade como um todo, ao passo que o Manual considera as inovações voltadas às empresas e às relações organizacionais de trabalho sejam elas internas ou externas, sendo esta uma diferenciação razoável devido ao próprio escopo que cada documento possui.

O Manual de Oslo traz como tipos de inovação **as inovações de produto, inovações de processo, inovações organizacionais e inovações de marketing**. As **inovações de produto** ocorrem com a introdução “de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos previstos” (OCDE, 2005). Para se considerar as inovações de produto deve-se incluir melhoramentos significativos em especificações técnicas, ou até mesmo em matérias ou seus componentes, programas de computador englobados, e os aperfeiçoamentos que trouxeram facilidades de uso ou outras funcionalidades.

As **inovações de processos** referem-se à implementação de um método de fabricação, de produção ou de distribuição, desde que tal procedimento seja novo ou significativamente melhorado. Uma inovação de processo normalmente visa reduzir os custos de produção ou distribuição, ou até mesmo de simplificá-los de modo a gerar um ganho econômico sem ocorrer

uma perda na qualidade do produto ou serviço final. Uma mera simplificação de processo ou substituição de matéria prima que gera uma economia financeira nos processos de fabricação decorrente de uma redução na qualidade do produto não pode ser considerada uma inovação de processo.

As **inovações organizacionais** dizem respeito à implementação de melhorias ou novos métodos e processos dentro da organização, seja para a inserção de novas práticas de atuação da instituição, seja na organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas. Sendo assim, a inovação organizacional é a realização de novas práticas que visam, por exemplo, proporcionar melhorias no desempenho dos trabalhos executados pela equipe da instituição, seja esta uma melhoria que gere uma redução de custos administrativos, de transação ou práticas que estimulem a motivação ou satisfação no local de trabalho impactando positivamente a produtividade (OCDE, 2005).

As **inovações de marketing** correspondem à inserção de um novo método ou estratégias de *marketing* que gerem mudanças significativas na concepção de um determinado produto, na percepção deste produto no mercado agregando maior valor a ele. A inovação de *marketing* está intimamente ligada à ideia de melhorar a relação entre a instituição e seu público alvo, de modo que as necessidades do cliente sejam

atendidas ou de forma a criar novos mercados. As inovações de *marketing* podem, inclusive, ocorrer a partir de melhorias e mudanças nas embalagens dos produtos, mesmo que o produto em si seja o mesmo, desde que tal modificação seja voltada à promoção daquele produto, no sentido de agregar valor, aumentar as vendas, ou melhorar a percepção do público em relação ao produto ofertado.

Uma inovação que não é tratada no Manual de Oslo mas que pode ser depreendida a partir do conceito de inovação apresentado anteriormente e expresso no artigo 2º, inciso IV da Lei de Inovação, é a concepção da **inovação de uso**.

A **inovação de uso** ocorre quando obtém-se uma melhoria ou novo resultado a partir de uma nova funcionalidade ou aplicação de um produto ou processo. Pode-se tomar como exemplo de inovação de uso quando um composto químico utilizado para a produção de um medicamento, antes com a única funcionalidade de gerar um efeito analgésico passa a ser utilizado também para se gerar um efeito antialérgico. Trata-se do mesmo composto, contudo, com uma inovação em sua funcionalidade final.

Uma vez conceituado cada espécie de inovação, deve-se observar que, ainda que exista conceitos diferenciados para cada tipo de inovação, existente uma forte e íntima ligação entre cada um deles. Muitas vezes uma inovação de *marketing* pode ser

impulsionada devido a uma inovação de produto ou de processo, quando se verifica a necessidade da realização de uma modificação da percepção daquele produto com o seu público alvo devido à melhoria obtida. Por vezes, uma inovação organizacional pode ter sido gerada a partir de uma inovação de processo, havendo a necessidade de uma modificação e melhoria no modelo organizacional previamente existente a fim de se conseguir uma adequação no ambiente produtivo em relação àquela inovação de processo obtida.

Em outras palavras, os vários tipos de inovação, por muitas vezes, funcionam como um sistema interligado onde uma inovação impulsiona e movimenta outras de forma a alavancar o desenvolvimento tecnológico e organizacional. Pode-se fazer uma analogia a um sistema de engrenagens, em que uma inovação acontece e gera um estímulo para que outras também ocorram.

Figura 1 - Os vários tipos de inovação e suas possíveis interações.





Fonte: elaborado pelo autor.

Outro conceito de inovação importante a ser mencionado é o conceito trazido por Joseph Alois Schumpeter em seu estudo Teoria do Desenvolvimento Econômico, sendo um dos primeiros e mais relevantes autores que tratam a respeito do tema. Segundo Schumpeter a inovação:

*no sentido econômico somente é completa quando há uma transação comercial envolvendo uma invenção e assim gerando riqueza (SCHUMPETER, 1988).*

No conceito apresentado pelo autor a inovação está ligada à invenção que gera riqueza ao ser efetivamente comercializada. Deve-se ressaltar que, para Schumpeter o conceito de invenção refere-se a “uma ideia, esboço ou modelo para um novo ou melhorado artefato, produto, processo ou sistema” (SCHUMPETER, 1988).

Sendo assim, pode-se dizer que, para Schumpeter, a inovação no âmbito econômico nada mais é do que uma ideia, esboço ou modelo para um novo ou melhorado artefato, produto, processo ou sistema que passa por um processo de transação comercial gerando, dessa forma, riqueza.

Dessa forma, observa-se novamente que a essência da inovação está na transformação do contexto na qual ela está inserida, reforçando a ideia de que uma criação nova, se não acessível e útil à sociedade, não passa de um mero troféu a ser exibido em uma prateleira ou para gerar números e indicadores aos seus titulares, sem, contudo, concretizar o seu verdadeiro objetivo, que é o de modificar um contexto relevante no sentido de melhorá-lo. Em outras palavras, a invenção sem a inovação é como um carro sem motor. Pode ser exibido e até gerar *status* ao seu detentor, mas nunca será capaz de levá-lo a outro lugar, lhe sendo, neste sentido, inútil.

Alinhado com esse pensamento está Bessant e Tidd (2009) *apud* NUNES (2016) *at al.*, que afirmam que a “inovação é o

processo de tradução de ideias em produtos, processos ou serviços **úteis** – e **utilizáveis**” (realce não consta no original).

Sawhney et al (2006) *apud* NUNES (2016) *at al.*, observam que a inovação somente ocorre se houver o desenvolvimento de nova criação que gere novo valor para clientes e para a empresa, causando, conseqüentemente, uma modificação criativa em uma ou mais dimensões do contexto do sistema do negócio a qual aquela criação está inserida. Afirmam, ainda, que a inovação é “relevante **apenas se cria valor** para clientes – e, portanto, para a empresa” (realce não consta no original).

Drucker (1985) *apud* NUNES (2016) *at al.*, também traz a sua contribuição quando afirma que a inovação:

*“é a ferramenta específica dos empreendedores, o meio através do qual exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio ou serviço diferente. É capaz de ser apresentada como disciplina, de ser aprendida e praticada”.*

Kline e Rosenberg (1986) *apud* NUNES (2016) *at al.*, mencionam ser um grande equívoco trabalhar com o conceito de inovação com a ideia de que se trata de um conceito bem definido e homogêneo, tendo em vista a dificuldade de se identificar o momento exato em que a inovação ocorre, tanto em relação a sua efetiva entrada no mercado quanto em relação a sua disponibilidade e permanência.

Diante do exposto, fica evidente que o processo que permeia a inovação é complexo, contínuo e longo, e, acima de tudo, difícil de ser identificado com precisão, pois os depende de vários fatores internos e externos, nascendo desde de a idealização, passando por todos os processos de desenvolvimento e criação, concretizando-se nos resultados obtidos a partir da sua efetiva implementação e difusão.

O processo da inovação e suas diferentes etapas foram identificados e estudados por Schumpeter (1988), que afirmou que a invenção e a inovação correspondem a duas das três etapas do processo inovador, sendo, a primeira etapa, a concepção da ideia em si, desde que esta possua potencial para ser explorada; a segunda etapa o desenvolvimento da ideia e uma invenção e sua consequente comercialização; e, por fim, a terceira a consequente difusão e propagação do processo de inovação, gerando retorno econômico e social (SANTOS et al, 2011).

Ressalta-se a importância, relevância e influência dos estudos econômicos de Joseph Alois Schumpeter para a consolidação do conceito de inovação. Ainda que persista uma certa dificuldade em uniformizar este conceito, é inegável a contribuição de Schumpeter para os estudos e diferentes visões sobre a inovação.

## PROPRIEDADE INTELECTUAL

Ao se realizar uma análise sobre o tema propriedade intelectual, tanto no âmbito nacional quanto internacional, rapidamente percebe-se a existência de uma forte ligação entre a propriedade intelectual e o desenvolvimento científico e tecnológico dos mais diversos países, como instrumentos que impulsionam a economia e a competência competitiva tanto nos setores públicos quanto privado.

Nos últimos anos a percepção da importância em se investir em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) vem crescendo e novas ferramentas para incentivo e estímulo do surgimento de novos projetos neste sentido tem acompanhado este crescimento.

Apesar de datar de desde o século XIV com o surgimento das primeiras leis sobre direitos autorais (JUNGMANN, 2014), a propriedade intelectual tem ganhado mais espaço nas discussões internas e organizacionais dos governos e empresas e o reconhecimento da necessidade de se garantir os direitos decorrentes dos investimentos em projetos de PD&I também ganharam força nas últimas décadas. Isso é percebido ao se analisar o surgimento de normas que discorram sobre a propriedade intelectual no âmbito internacional e o maior engajamento dos países em fazer parte dos respectivos acordos e tratados internacionais, bem como o de reformularem suas

respectivas legislações internas a fim de se adequar a essas normas.

Outro fator a ser observado diz respeito ao próprio surgimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) em 14 de julho de 1967 como entidade internacional de Direito Internacional Público e possuindo, como principais funções, o estímulo a proteção da propriedade intelectual no mundo por meio da cooperação entre os Estados; o estabelecimento de medidas que visem facilitar a transferência de tecnologia relativa à propriedade industrial para os países em desenvolvimento; e o incentivo à negociação de novos tratados internacionais de modo a promover e a modernização das legislações nacionais (OMPI, 2019).

30

É nítida, portanto, a importância de se entender o que é a propriedade intelectual e os direitos dela decorrentes. O artigo 2º, inciso VII, da Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual define a propriedade intelectual como:

*os direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas; às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão; às invenções em todos os domínios da atividade humana; às descobertas científicas; aos desenhos e modelos industriais; às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e*

*denominações comerciais; à proteção contra a concorrência desleal; e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. (BRASIL, 1967).*

A propriedade intelectual encontra-se inserida na área do direito que, por um conjunto de normas legais, reconhece aos criadores, autores, inventores, melhoristas ou aos responsáveis por qualquer desenvolvimento proveniente da utilização do intelecto humano, benefícios, garantias e privilégios particulares sobre as respectivas criações.

Tratam-se de direitos relativos aos bens intangíveis, estes compreendidos como bens imateriais ou incorpóreos, que estejam abarcados no âmbito artístico, literário, científico, industrial, bem como à proteção contra a concorrência desleal e demais direitos inerentes à atividade intelectual.

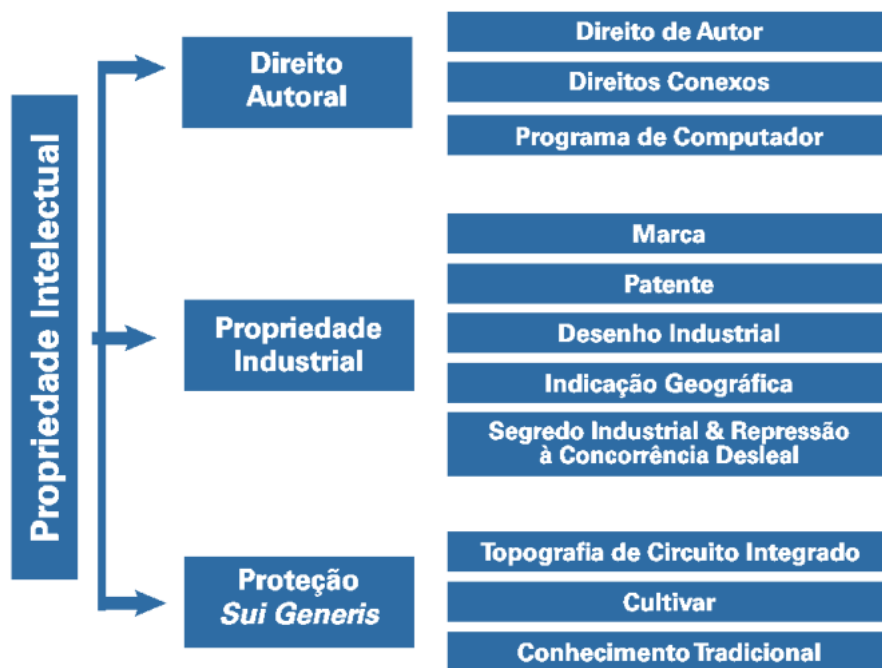
Na realidade do contexto brasileiro a propriedade intelectual é um tema que se encontra alinhado com a atuação das principais Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT's) especialmente as ICT's de direito público. Conforme dados divulgados pelo Relatório Formict divulgado em 2018, referente ao ano base 2016, as principais instituições que realizam proteções intelectuais dos bens intangíveis por elas produzidos são Instituição de Ensino Superior Pública e Institutos de Pesquisa Público (MCTIC, 2018).

A legislação brasileira em propriedade intelectual basicamente estrutura-se por meio das seguintes normas: a Lei

nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a Lei da Propriedade Industrial (LPI); Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, a Lei da Proteção de Cultivares; a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, Lei dos programas de computador; a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, Lei de Direitos Autorais; a Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, a Lei da Inovação; Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, Lei que trata sobre Topografia de Circuitos Integrados; a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, Lei que trata sobre o acesso ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético; Lei nº 13.243, 11 de janeiro 2016, Lei que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico e à inovação.

Pelo o exposto, depreende-se do conceito apresentado pela OMPI bem como das legislações atualmente existentes que a propriedade intelectual se divide em três grandes ramos, sendo eles, os direitos autorais, a propriedade industrial e a proteção *sui generis*. Os direitos autorais referem-se aos direitos de autor, os direitos conexos e os programas de computador. A propriedade industrial refere-se às patentes de invenção e de modelo de utilidade; a concessão de registro de desenho industrial; a concessão de registro de marca; a repressão às falsas indicações geográficas; e a repressão à concorrência desleal. Já a proteção *sui generis* abarca os demais direitos relativos à propriedade intelectual, sendo eles a topografia de circuitos integrados, a proteção de cultivares e o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético.





Fonte: JUNGSMANN, 2010.

Ademais, é importante ressaltar a respeito do segredo industrial ou até mesmo o instituto conhecido *know-how*. A natureza jurídica de tais institutos é largamente discutida no âmbito do direito de propriedade intelectual. Ainda que intimamente ligado às questões de propriedade intelectual o segredo industrial ou *know-how* não se enquadra perfeitamente no regime jurídico da propriedade e não possui uma legislação específica que o conceda direitos de exclusividade, limitando-se a Lei da Propriedade Industrial, a prever hipóteses para repressão a concorrência desleal, conforme artigo 195, incisos XI, XII e XIV, *in verbis*:

*Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:*

*XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais,*

*utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;*

*XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude;*

*[...]*

*XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.*

Sendo assim, a legislação somente atua em sede de segredo industrial na hipótese de quando este deixa de ser um conhecimento específico de uma determinada empresa ou instituição e torna-se público por meio de uma ilicitude ou descumprimento de uma obrigação contratual. Por outro lado, se o conhecimento se torna público por descuido daquele que o mantinha em segredo ou até mesmo pela utilização de técnicas legais, tais como a de engenharia reversa, inexistente qualquer tipo de medida judicial ou extrajudicial que possa garantir ao

desenvolvedor daquele conhecimento a manutenção da exclusividade de uso sobre ele.

O autor Denis Barbosa traz o conceito de *know-how* como sendo o “corpo de conhecimentos necessários para dar acesso, manutenção ou vantagem em determinado mercado” (BARBOSA, 2010, p. 627). O *know-how* é então todo conhecimento capaz de gerar riqueza e de agregar valor ao seu possuidor ao ser mantida em sigilo e utilizada em seu modelo negócio, em processos produtivos, em modelos organizacionais dentre outras formas de apropriação e aplicação do conhecimento.

## TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Ao se tentar definir conceitos no âmbito da transferência de tecnologia existem alguns desafios a serem enfrentados. O próprio conceito de tecnologia em si é óbice a ser superado por quem estuda os processos de transferência de tecnologia. Zhao e Reisman (1992) afirmam que as discussões sobre transferência de tecnologia são prejudicadas pela própria dificuldade em se definir o conceito de tecnologia. Para os autores, os estudos relacionados a transferência de tecnologia definem o termo tecnologia de forma diferente dependendo do panorama disciplinar do estudo a ser realizado, bem como da perspectiva do autor. Dessa forma, a maneira como a tecnologia é definida influencia diretamente na própria definição de transferência de tecnologia.

Bozeman (2000) em seu estudo denominado “Transferência de tecnologia e políticas públicas: uma revisão de pesquisa e teoria” (do original *Technology transfer and public policy: a review of research and theory*) pontua a dificuldade em se estabelecer com precisão o que é tecnologia. O autor menciona que nem sempre é possível recorrer aos dicionários, sendo necessário que os autores tragam outras definições que sejam condizentes com a realidade estudada. Neste sentido, Sahal (1981) afirma que o termo “tecnologia” é frequentemente definido de forma generalizada e abrangente, sendo, muitas vezes, colocado como sinônimo de pesquisa científica aplicada, conhecimento, manifestação da cultura em geral, instrumento de controle de ambiente natural e dentre outras denominações. Ciente dessa problemática o estudo e levantamento dos diferentes conceitos de transferência de tecnologia apresentados na literatura é fator primordial para a presente dissertação.

Em linhas gerais, entende-se por transferência de tecnologia “o processo de transferência de descobertas científicas de uma organização para outra, com o objetivo de desenvolvimento e comercialização adicionais” (AUTM, 2018). Ou seja, trata-se do contrato de cessão ou o licenciamento de conhecimentos técnicos ou científicos que tem por escopo aprimorar o nível de produção da parte adquirente.

Melo e Leitão (2010) definem transferência de tecnologia como:

*“intercâmbio de conhecimento e habilidades tecnológicas entre instituições de ensino superior e/ou centros de pesquisa e empresas. Faz-se na forma de contratos de pesquisa e desenvolvimento, serviços de consultoria, formação profissional, inicial e continuada, venda de patentes, marcas e processos industriais[...]”.*

Conforme entendimento proferido por Roessner (1993) transferência de tecnologia se refere as interações organizacionais e institucionais envolvendo alguma forma de troca ou repasse de *know-how*, conhecimento técnico ou tecnologia de um ambiente para outro.

Zhao e Reisman (1992) realizaram um estudo sobre as diferentes definições de transferência de tecnologias conforme diferentes pontos de vista (econômico, sociológico, antropológico). Brooks (1966) *apud* Zhao e Reisman (1992) define a transferência de tecnologia, na perspectiva econômica, como o processo pelo qual a ciência e a tecnologia são difundidas por meio da atividade humana. Para Brooks a transferência de tecnologia pode ocorrer tanto na transferência de conhecimento científico quanto na adaptação de uma tecnologia existente para um novo uso.

Zhao e Reisman (1992) pontua, ainda, que do ponto de vista sociológico, o conceito de transferência de tecnologia está

mais ligado a inovação em si e inclui a tecnologia social, como um projeto de ação instrumental que reduz a incerteza das relações de causa e efeito envolvidas na obtenção de um resultado desejado. No ponto de vista antropológico, entretanto, a transferência de tecnologia está amplamente ligada ao contexto da mudança cultural e das formas pelas quais a tecnologia afeta tais mudanças (ZHAO; REISMAN, 1992).

Chesnais (1985) *apud* Zhao e Reisman (1992) argumenta que a transferência de tecnologia implica a transferência para o destinatário não somente do conhecimento técnico necessário para produzir o produto, mas também da capacidade de dominar, desenvolver e produzir de forma autônoma a tecnologia subjacente a esses produtos.

38

Sendo assim, torna-se evidente que o conceito de transferência de tecnologia possui suas peculiaridades e distinções e pode envolver conhecimentos diversos como, por exemplo, o processo produtivo, os modelos de negócio e o denominado *know how*.

Ao se tratar de transferência de tecnologia disciplinada pela perspectiva relacionada a propriedade industrial, convém a utilização de critérios de aferição de grau de prontidão tecnológica como, por exemplo, o célebre índice TRL (*Technology Readiness Level*) desenvolvido pelo pesquisador Stan Sadin (NASA, 2010). De acordo com tal índice, usa-se números para

determinar o nível de maturação da tecnologia. O TRL de 1 a 4 discrimina tecnologias em estágio inicial, enquanto 5 e 6 indicariam nível intermediário e 7 a 9 seriam, por fim, o estágio mais avançado. O tipo de contrato celebrado deverá se adequar a tais peculiaridades, sendo certo que mesmo em estágio inicial de prontidão, ou ainda em processo de análise patentária o licenciamento é possível, desde que ressalvadas as tais condições (NASA, 2010).

Ademais, o processo de transferência de tecnologia necessita de um instrumento jurídico que formalize essa troca de informações e conhecimentos onde estarão estabelecidas as obrigações e contrapartidas. Para diferentes tipos de negociações existem instrumentos jurídicos distintos a serem utilizados, de forma a atender melhor as peculiaridades de cada processo de transferência de tecnologia. O Instituto da Propriedade Industrial (INPI) estabelece treze modelos contratuais para a transferência de tecnologias. São eles: 1) Licença para Uso de Marca; 2) Cessão de Marca; 3) Licença para Exploração de Patente; 4) Cessão de Patente; 5) Licença Compulsória de Patente; 6) Licença para Exploração de Desenho Industrial; 7) Cessão de Desenho Industrial; 8) Licença de Topografia de Circuito Integrado; 9) Cessão de Topografia de Circuito Integrado; 10) Licença Compulsória de Topografia de Circuito Integrado; 11) Franquia; 12) Fornecimento de Tecnologia; e 13) Serviços de Assistência Técnica e Científica (BRASIL, 2019).





## POLÍTICA DE INOVAÇÃO

A inovação, cada vez mais, desempenha um papel importante na economia mundial. É imprescindível que uma organização, qualquer que seja, possua diretrizes e objetivos estratégicos alinhados a uma visão inovadora para que ela consiga se desenvolver economicamente em mercados, atualmente, tão competitivos.

Neste sentido, a existência de uma política de inovação, nos mais diversos âmbitos organizacionais, faz-se cada vez mais necessária. E um alinhamento entre as estratégias de uma nação e de seus respectivos membros é requisito primordial para o sucesso de uma política nacional de ciência, tecnologia e inovação.

Diante disto, em 11 de janeiro de 2016 o Brasil aprovou a Lei nº 13.243 que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. Esta Lei trouxe importantes alterações na Lei de inovação, no sentido de estabelecer, por exemplo, a obrigatoriedade dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT's) pertencentes às Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT's) de direito público de estabelecerem suas políticas de inovação.

Neste panorama, toda ICT de direito público deverá instituir sua política de inovação em alinhamento com as

prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política industrial e tecnológica nacional. Ainda em 2016 o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) revisou e atualizou a sua Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) com a previsão de vigência de 2016 a 2022 (MCTIC, 2016).

A nova ENCTI possui como desafios nacionais para a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) posicionar o Brasil entre os países com maior desenvolvimento em CT&I; aprimorar as condições institucionais para elevar a produtividade a partir da inovação; reduzir assimetrias regionais na produção e no acesso à CT&I; desenvolver soluções inovadoras para a inclusão produtiva e social; e fortalecer as bases para promoção do desenvolvimento sustentável (MCTIC, 2016).

Além disso a ENCTI estabelece como seu eixo estruturante a expansão, consolidação e integração do Sistema Nacional de CT&I e como seus pilares fundamentais a promoção de pesquisa científica básica e tecnológica; a modernização e ampliação da infraestrutura de CT&I; a ampliação do financiamento para o desenvolvimento da CT&I; a formação, atração e fixação de recursos humanos; e a promoção da inovação tecnológica nas empresas.

Assim como a Estratégia Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação, uma política de inovação, conforme artigo 15-A,

parágrafo único da Lei de Inovação, deve estabelecer diretrizes e objetivos estratégicos de atuação institucional. Esta atuação institucional, estabelecida em diretrizes e objetivos estratégicos, **deve** prever práticas no ambiente produtivo local, regional e nacional. Tal determinação está prevista no **inciso I do parágrafo único do artigo 15-A** acima mencionado. Sendo assim, a elaboração de uma política de inovação deve prever em suas diretrizes e objetivos estratégicos a atuação da ICT diante do ambiente produtivo local e regional a qual está inserida. Isso significa, por exemplo, a necessidade de realização de um estudo a respeito do ecossistema de inovação local e regional da ICT, além de entender o papel da ICT dentro deste ecossistema.

Entender as principais demandas deste ambiente produtivo, bem como as diferentes *expertises* e possibilidades de ofertas da ICT à sociedade é primordial para se estruturar e propor uma política de inovação, pois a partir deste levantamento será possível estabelecer diretrizes e objetivos estratégicos coerentes com a atuação da ICT e o contexto do ecossistema a qual ela pertence.

O **inciso II do parágrafo único do artigo 15-A** da Lei de Inovação determina que a ICT deve também abordar, em sua política de inovação, as diretrizes e objetivos de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de participação no capital social de empresas. Este é um ponto que deve ser

trabalhado com a ICT pública de forma que atenda a realidade e necessidades dos diversos atores internos e externos que estejam envolvidos com as atividades de pesquisa tecnológica. As instituições científicas públicas de modo geral possuem um número significativo de pesquisas tecnológicas desenvolvidas e em desenvolvimento. Existe, contudo uma grande dificuldade de se fazer com que boa parte destas pesquisas gerem, posteriormente, uma inovação.

Neste sentido, desenvolver um **ambiente de empreendedorismo e de gestão de incubadoras de empresas** pode ser uma ferramenta estratégica para transformar as pesquisas realizadas nas ICT's públicas em modelos de negócios para *startups* e pequenas empresas de base tecnológica, que impulsionarão tais pesquisas para que elas sejam testadas, validas e tornem-se produtos e processos inovadores e transformadores da região onde se encontra aquela ICT.

Além disso, as pesquisas que anteriormente estavam somente no âmbito interno daquela ICT, gerando novos conhecimentos, importantes publicações e formando profissionais capacitados, passará a gerar também a novas oportunidades empreendimentos inovadores, desenvolvendo economicamente a região e trazendo, inclusive, retorno financeiro à ICT, seja por meio da transferência de tecnologia ou

com a possibilidade da participação da própria ICT participar do **capital social de empresas**.

Sendo assim, uma política de inovação deve abordar estas questões previstas inciso II do parágrafo único do artigo 15-A da Lei de Inovação de forma a planejar essas possíveis interações e normatizar as hipóteses em que elas poderão ocorrer no âmbito da ICT, bem como os procedimentos a serem adotados para a abertura de editais de incubação, a forma de seleção e ofertas das pesquisas e tecnologias a serem disponibilizadas às *startups* e empresas integrantes do programa de incubação, bem como outros fatores relevantes e importantes para a consecução do apoio ao empreendedorismo que a ICT pretende promover.

Já os **incisos III e IV do parágrafo único do artigo 15-A** da Lei de Inovação diz que uma Política de Inovação deve estabelecer diretrizes e objetivos estratégicos para **extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos, para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual**. Estes dois incisos são pontos importantes a serem abordados em uma Política de Inovação, pois podem ser uma habilidosa ferramenta de **captação de recursos para a ICT**, se bem trabalhado em sua política.

Utilizar da extensão tecnológica, dos serviços técnicos e das modalidades de compartilhamento e permissão de uso, por

terceiros, de seus laboratórios e equipamentos de forma desburocratizada e eficiente pode significar uma excelente forma de gerar riquezas e dar acesso à sociedade aos bens que a própria sociedade construiu ao criar e manter uma ICT pública operante e em contrapartida pode beneficiar a ICT por meio da geração de recursos para que esta invista e melhore a infraestrutura de seus laboratórios participantes do programa de extensão tecnológica, dos serviços técnicos e das modalidades de compartilhamento e permissão de uso, por terceiros, de seus laboratórios e equipamentos. É uma via de mão dupla onde a sociedade será beneficiada, pois terá acesso à laboratórios e equipamentos de alta tecnologia, até então só acessíveis a quem faz parte do corpo discente, docente e técnico da ICT e a própria ICT será beneficiada, pois conseguirá recursos para a manutenção e melhoria de sua infraestrutura.

Sendo assim, é imprescindível se pensar em uma Política de Inovação que utilize bem a previsão dos incisos III e IV do parágrafo único do artigo 15-A, levando em consideração que a natureza desse tipo de instrumento exige que a ICT normatize tais questões de maneira que elas possam funcionar com a maior celeridade e eficiência possível, pois criar procedimentos demasiadamente burocráticos podem inviabilizar a atuação da ICT nestas modalidades, visto que os interessados neste tipo de instrumento necessitam ter acesso a eles em tempo hábil para atender as suas demandas.

O próximo inciso do **parágrafo único do artigo 15-A da Lei de Inovação, inciso V**, determina que uma Política de Inovação deve, ainda, tratar a respeito da **gestão da propriedade intelectual e transferência de tecnologia**, objeto principal do presente trabalho e que será amplamente abordado do próximo capítulo. Neste sentido, fica claro que uma Política de Inovação deve possuir em si políticas de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Isto não significa, contudo, que uma Política de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia seja uma Política de Inovação, pois, conforme estamos verificando na presente análise do artigo 15-A da Lei de Inovação, uma Política de PI e TT corresponde apenas a um dos oito incisos que determinam os tópicos obrigatórios que uma Política de inovação deve possuir.

O **inciso VI do parágrafo único do artigo 15-A** da Lei de Inovação determina que a ICT pública deve estabelecer diretrizes e objetivos estratégicos para institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT). O NIT, conforme artigo 16 da Lei de Inovação, possui suas atribuições e competências próprias, que serão abordadas também no próximo capítulo.

Tratando-se ainda do **parágrafo único do artigo 15-A da Lei de inovação**, em seu **inciso VII**, determina que uma Política de Inovação deve abordar as diretrizes e objetivos estratégicos para **orientação das ações institucionais de capacitação de**

**recursos humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual.**

Por fim o inciso VIII do parágrafo único do artigo 15-A da Lei de Inovação determina que a Política de inovação deve prever as formas de **estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, empresas e outras entidades.**

Outro artigo importante da Lei de inovação que deve ser mencionado é o artigo 18 que determina que:

*A ICT pública, na elaboração e na execução de seu orçamento, adotará as medidas cabíveis para a administração e a gestão de sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 4o a 9o, 11 e 13, o pagamento das despesas para a proteção da propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos eventuais colaboradores.*

Em seu parágrafo único, o artigo 18 ainda dispõe que:

*A captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da ICT pública, de que tratam os arts. 4o a 8o, 11 e 13, poderão ser delegadas a fundação de apoio, quando previsto em contrato ou convênio, devendo ser aplicadas exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa,*



*desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação.*

Neste sentido, é importante que a ICT preveja em sua Política de Inovação as formas de permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da execução:

1. de contratos e convênios de para compartilhamento e permissão de uso de laboratórios e de capital intelectual da ICT;
2. da participação minoritária da ICT em capital social de empresas com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores, nos moldes do artigo 5º da Lei de Inovação;
3. da celebração de contratos de transferência de tecnologia;
4. da obtenção de o direito de uso ou de exploração de criação protegida;
5. da celebração de contratos de prestação de serviços técnicos especializados em atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo;
6. da celebração de acordos de parceria com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de

desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo;

7. de cessão dos direitos sobre a criação de titularidade da ICT a terceiros;
8. do recebimento dos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração comercial de criação protegida, bem como o respectivo repasse dos valores devidos aos inventores.

Além disso, a Lei de Inovação abriu a possibilidade da ICT pública delegar a uma Fundação de Apoio a captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da ICT, de que tratam os artigos. 4º a 8º, 11 e 13 da Lei. Essa autorização pode ser de extrema importância da estruturação de NITs ligados às ICTs públicas, visto a possibilidade de desburocratização das atividades ligadas as questões administrativas da gestão do NIT, principalmente às ligadas a execução do seu orçamento.

Neste sentido é importante que uma política de inovação estabeleça as formas de captação de recursos destinados ao funcionamento do NIT, bem como as formas de permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da execução do orçamento da ICT, conforme dispõe o artigo 18 da Lei de Inovação.

## NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Conforme já foi mencionado anteriormente a Lei de Inovação é a legislação responsável por dispor sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo brasileiro. Para tanto, esta Lei estipula que toda Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), deve, obrigatoriamente, instituir um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) para realizar as ações de gestão de sua política de inovação, conforme se verifica em seu artigo 16, *caput*, que determina:

*Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT pública deverá dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou em associação com outras ICTs.*

51

Segundo a Lei de Inovação, em seu artigo 2º, inciso V, Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) é:

*órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos.*

Ainda segundo a Lei de Inovação, em seu artigo 2º, inciso VI, Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é:

*estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas nesta Lei.*

O artigo 16 da Lei de inovação abre a possibilidade das ICTs públicas instituírem seus NITs individualmente ou em associação com outras ICTs. Essa autorização da Lei pode ser bastante relevante e estratégica para as ICTs públicas que não possuem uma grande ocorrência de demandas a ponto de justificar a criação e manutenção de um NIT em tempo integral.

Ao mesmo tempo, algumas demandas podem surgir esporadicamente, e a inexistência de um NIT para atender em plenitude tal demanda significaria uma irregularidade. Uma alternativa é a contratação pontual de prestação de serviços de terceiros a fim de atender tais demandas esporádicas. Contudo, a contratação desse tipo de serviço pode significar um alto custo, podem este dispêndio chegar a ser igual ou maior do que criar e manter um NIT plenamente funcional, sendo impossível prever as demandas futuras a ponto de se poder mensurar qual opção será a mais benéfica em um período de tempo específico.

Nesta hipótese, é mais interessante, que tais ICTs instituíam um NIT conjuntamente, de modo que eles terão um número de demandas suficientes a serem atendidas que justifique a criação e manutenção de um NIT bem estruturado e capaz de atender qualquer necessidade daquelas ICTs a ele vinculadas, aumentando assim a qualidade dos trabalhos e diminuindo significativamente os gastos.

Ainda sobre o artigo 16 da Lei de Inovação, em seu parágrafo primeiro, estão definidas as competências do NIT, sendo elas:

*§ 1o São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica a que se refere o caput, entre outras:*

*I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;*

*II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei;*

*III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma do art. 22;*

*IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição;*

*V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual;*

*VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição.*

*VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT;*

*VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT;*

*IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as atividades previstas nos arts. 6o a 9o;*

*X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT.*

É importante ressaltar que a política de inovação de uma ICT pública deverá estabelecer qual das suas estruturas será o seu Núcleo de Inovação Tecnológica. Além disso, tais atribuições não podem ser delegadas a outros setores da ICTs, que não o seu NIT sob pena de irregularidade quanto à disposição do artigo 16 da Lei. Descentralizar tais atribuições significaria enfraquecer o NITs, prejudicando seriamente a boa gestão da propriedade intelectual e transferência de tecnologia da ICT, um fator indesejável e que deve ser evitado a todo custo por uma ICT que

preze pelo estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação.

Deve-se perceber o NIT como um organismo vivo, que possui cabeça, tronco, membros e órgãos. Assim como um organismo somente vive em plenitude e em bom funcionamento se estiver completo, isto é, possuindo sua cabeça, tronco, membros e órgãos; não se pode desmembrar e dividir as atribuições do NIT, sem que isso prejudique o seu bom funcionamento ou até mesmo a sua própria existência. Não adianta simplesmente que a ICT pública institua o seu NIT no papel se na prática ele não funcione e não exerça todas as atribuições previstas no parágrafo primeiro do artigo 16 da Lei de Inovação e é por isso que é tão importante incluir na política de inovação da ICT pública todos os meios que possibilitem a aplicação do artigo 16 da Lei de Inovação.

Sabe-se, contudo, que infelizmente, muitas ICTs públicas ainda não zelam por este prisma, possuindo NITs somente no papel e enfraquecendo, conseqüentemente, todo o ecossistema nacional de inovação, pois uma ICT que não viabiliza as condições mínimas para que o seu NIT funcione devidamente é uma ICT que produz apenas criações sem transformá-las, contudo, em inovações. Em outras palavras, é uma ICT que recebe recursos da sociedade mas não devolve plenamente, a quem de direito, as riquezas, conhecimentos e bens por ela

produzidos, sendo, portanto, uma ICT que não transforma e não impacta o contexto social ao qual ela está inserida.



## POLÍTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Conforme foi abordado no tópico anterior, uma política de inovação, além de outros fatores, deve abordar as questões relacionadas à gestão da propriedade intelectual e transferência de tecnologia. É importante frisar que uma política de propriedade intelectual e transferência de tecnologia não se confunde com uma política de inovação, sendo uma parte da outra.

Antes da última alteração na Lei de Inovação, trazida pela aprovação da Lei nº 13.243/2016, muitas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT's) públicas já possuíam uma política de propriedade intelectual e transferência de tecnologia aprovada e instituída internamente, inclusive algumas já bem amadurecidas e com alguns anos de prática. Uma política de inovação, contudo, é um instituto novo e obrigatório trazido pela alteração provocada pela Lei de 2016. Neste sentido, é possível que muitas ICT's públicas que já possuem políticas de propriedade intelectual e transferência de tecnologia vigentes, aproveitem esta obrigatoriedade de elaboração da política de inovação para atualizarem suas respectivas normas internas de propriedade intelectual.

Por outro lado, sabe-se que muitas outras ICT's carecem, ainda hoje, do estabelecimento e prática de uma política de

propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Estas ICT's terão um desafio ainda maior, pois precisarão que discutir e propor uma política de inovação quase que inteiramente do zero. O presente tópico se propõe a discutir uma política de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, abordando os aspectos que este tipo de política deve trazer e propondo diferentes formas de uma ICT pública construir a sua política de propriedade intelectual e transferência de tecnologia.

Neste sentido é relevante mencionar alguns aspectos mínimos que devem ser abordados em uma política de propriedade intelectual e transferências de tecnologia, sendo eles:

1. o reforço de que toda a propriedade intelectual produzida no âmbito da ICT é de titularidade dela, cabendo aos autores, criadores, inventores ou melhoristas, apenas os direitos morais decorrentes dos resultados passíveis de proteção, conforme estabelece o artigo 88 da Lei nº 9.279/1996;
2. as penalidades e responsabilizações cabíveis nos casos em que o pesquisador com vínculo com a ICT proceda com a proteção em nome próprio ou de terceiro de criação por ele desenvolvida no âmbito da execução de suas atividades inatas ao seu trabalho junto à ICT ou

- que utilizou ou desenvolvida utilizando-se recursos humanos, financeiros ou matérias da ICT;
3. os recursos da ICT e a forma de repasse que serão destinados à proteção e manutenção da proteção da propriedade intelectual pelo NIT;
  4. o sigilo e confidencialidade das informações no âmbito dos trabalhos, projetos e pesquisas que são desenvolvidos na ICT;
  5. a obrigação de comunicação dos resultados obtidos da consecução dos trabalhos, projetos e pesquisas desenvolvidos na ICT, vislumbrando a avaliação pelo NIT e posterior proteção quando for o caso, bem como os respectivos procedimentos que devem ser obedecidos;
  6. os procedimentos adotados pelo NIT para avaliação e classificação dos resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa;
  7. as hipóteses em que o NIT deverá decidir pela conveniência e promoção da proteção das criações desenvolvidas na instituição;
  8. as hipóteses em que o NIT poderá optar pela divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual;
  9. as hipóteses em que o NIT poderá se manifestar pela conveniência da não proteção de um criação e

- autorização da proteção ser realizada pelo inventor em nome próprio;
10. a divisão dos ganhos econômicos advindos da transferência de tecnologias;
  11. os procedimentos para formalização da cotitularidade com outras instituições
  12. a instituição e delimitação da atuação de um Conselho Deliberativo do NIT com participação de docentes e servidores de diferentes áreas da ICT para apoiar as decisões do NIT.

## SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

60

Algumas modalidades de proteção por propriedade intelectual exigem, como requisito legal, que o sigilo das informações passíveis de proteção seja mantido até que a devida proteção junto ao órgão responsável pela sua concessão seja devidamente solicitada.

A exemplo, os artigos 8º e 9º da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), estabelecem que somente será patenteável a invenção ou o modelo de utilidade que preencher o requisito da novidade.

Além disso, mesmo após a proteção, em algumas hipóteses ainda poderá persistir o interesse em manter parte das informações em sigilo, por questões estratégicas por parte do

NIT no momento de negociar ou ofertar a tecnologia para transferência de tecnologia a terceiros.

Neste sentido, a Política de PI e TT deve estabelecer que o seu corpo técnico, docente e discente tome as devidas providências para zelar pelo sigilo e confidencialidade das informações em todo o processo de desenvolvimento de projetos e pesquisas de ciência tecnologia e inovação sob pena de serem, futuramente, impossibilitados de solicitar a proteção junto ao NIT, podendo inclusive, existir algum tipo de responsabilização do divulgador nos casos haverem prejuízos à ICT decorrentes da divulgação indevida de informações passíveis de proteção por propriedade intelectual.

Deve existir a obrigatoriedade de celebração de Termos de confidencialidade com cada pesquisador que atue em pesquisa no âmbito da ICT, seja ele um pesquisador interno ou externo, com ou sem vínculo com a instituição. Além disso, após a conclusão dos trabalhos de pesquisa, o NIT deve ser rapidamente consultado com a finalidade de se verificar se existe a possibilidade e conveniência em proceder com a proteção dos resultados.

Antes da manifestação do NIT, nenhuma publicação a respeito dos resultados deve ser realizada pelo grupo de pesquisadores envolvidos, incluindo-se trabalho de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado.

Em casos excepcionais e havendo a necessidade de defesa de trabalhos, o NIT deve ser consultado para que todos os procedimentos necessários para resguardar a confidencialidade das informações sejam tomados. Esses procedimentos precisam estar previamente estabelecidos institucionalmente dentro da ICT, por meio da sua Política de PI e TT. Cita-se como exemplo a possibilidade de realização da banca em um sessão fechada, não no sentido de proibir que a banca seja assistida por terceiros interessados pois as bancas devem ser acessíveis ao público, mas no sentido de se exigir dos participantes da banca assinem um Termo de sigilo antes de adentrarem o local da apresentação.

62

Outro ponto importante a ser observado diz respeito aos procedimentos a serem adotados após a devida solicitação de proteção da propriedade intelectual e início dos trabalhos de transferência de tecnologia. A Lei da Propriedade Industrial determina, em seu artigo 30, que o pedido de patente depositado junto ao órgão de proteção deverá ser mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga. Este período de sigilo pode ser estratégico para que a ICT negocie a tecnologia com empresas que tenham o interesse de serem as primeiras a colocar a tecnologia no mercado, e tal sigilo faz-se importantíssimo para as negociações junto a essas empresas.

Sendo assim, mesmo após a solicitação de proteção, é necessário cuidar do sigilo e confidencialidade das informações nos termos das negociações que poderão ser realizadas pelo NIT, sendo, portanto, importante a celebração de Acordo de confidencialidade junto às empresas interessadas para resguardar, ambas as partes, quanto as informações confidenciais que serão repassadas entre as instituições na consecução das negociações.

Ademais, a negociação de uma tecnologia de titularidade da ICT junto a uma empresa interessada pode envolver a necessidade de divulgação de informações confidenciais quanto a tecnologias da própria empresa interessada. Sabe-se, que muitas vezes, uma tecnologia é desenvolvida para ser utilizada e aplicada em conjunto com outras tecnologias, não sendo incomum que ocorra a necessidade de testes e validações entre as tecnologias das instituições negociantes, ficando assim, ainda mais evidente a importância de celebração de instrumentos jurídicos de sigilo e confidencialidade mesmo após a solicitação de proteção da tecnologia.

A necessidade de celebração de Acordos de Cooperação Técnica e Científica também pode ocorrer no âmbito da transferência de tecnologia, justamente para regulamentar e estabelecer as condições para realizações de possíveis testes e validações, visando, caso os testes demonstrem bons resultados,

um futuro licenciamento para uso e exploração comercial. Nesta hipótese é imprescindível a existência de cláusula de confidencialidade nestes instrumentos jurídicos, além da previsão da propriedade intelectual decorrente daquela parceria, principalmente em relação a propriedade intelectual existente antes da celebração do Acordo de Cooperação, que deve, inclusive, manter-se sendo de titularidade do seu detentor original.

Outrossim, no âmbito da transferência de tecnologia, sabe-se que existem informações que não necessariamente precisam constar do documento de solicitação da proteção da propriedade intelectual mas que não deixam de ser informações valiosas para a aplicação da tecnologia no mercado. Essas informações podem ser também objeto das negociações entre a ICT e a empresa interessada o que reforça, novamente, a relevância de se celebrar instrumentos de confidencialidade mesmo após a solicitação da proteção da propriedade intelectual.

Alguns modelos de instrumentos de confidencialidade podem ser encontrados ao final do presente Guia, na seção **MODELOS DE MINUTAS.**

## DIVISÃO DOS GANHOS ECONÔMICOS

A Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) de direito público poderá celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou



de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria. Estes contratos de transferência de tecnologia podem prever o pagamento, pela empresa licenciada, de uma contrapartida que gerará ganhos econômicos à ICT por meio do recebimento de *royalties*.

Destarte, é imprescindível que a ICT preveja em sua Política de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia a forma como se dará a divisão dos ganhos econômicos por ventura recebidos pelo Núcleo de Inovação Tecnológica em decorrência da execução de contratos de transferência de tecnologia.

A Lei de Inovação em seu artigo 13 assegura aos inventores a participação mínima de 5% e máxima de 1/3 sobre nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para uso e exploração comercial de criação protegida.

Sendo assim, é de extrema importância que a ICT pública determine em sua Política de PI e TT a divisão dos ganhos econômicos dentre as instâncias internas da instituição. A exemplo, podemos citar a Universidade de Brasília que em sua Política de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, instituída pela Resolução CAD nº 005/1998, que faz a divisão dos ganhos econômicos recebidos pelo NIT da Universidade da seguinte forma:

*Art. 6º Respeitados os direitos de terceiros resultantes de acordo, convênio, contrato e outros instrumentos de cooperação celebrados pela Universidade de Brasília, os rendimentos de que trata o art. 2º que couberem à UnB, assim entendidos conforme os termos descritos no item VII do art. 4º desta Resolução, serão distribuídos da seguinte forma:*

*I- Um terço do total dos rendimentos irá para o inventor, autor ou melhorista;*

*II- Os dois terços restantes serão assim compartilhados:*

*a) vinte por cento à Faculdade a que pertencer ou estiver vinculado o inventor, ou autor, ou melhorista, cujo montante será destinado a atividades de pesquisa e desenvolvimento;*

*b) trinta por cento ao Departamento ou à Faculdade ou Instituto quando esta ou este não possuir departamentos onde o inventor, ou autor ou melhorista estiver lotado ou vinculado quando da realização da obra, criação, invento e demais realizações previstas nesta Resolução, cujo montante será destinado a atividades de pesquisa e desenvolvimento;*

*c) vinte por cento para a Unidade Gestora da propriedade intelectual e transferência de tecnologia da UnB;*

*d) trinta por cento para a Unidade da Administração Superior, cujo montante será destinado a um fundo de*

*reserva para financiar atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e industrial.*

## COTITULARIDADE COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

Outro ponto que deve ser tratado em uma Política de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia diz respeito aos casos em que a proteção é realizada em parceria com outras instituições.

A Lei de Inovação, em seu artigo 9º afirma que é facultado às ICT's celebrar instrumentos jurídicos de parceria com outras instituições. O parágrafo segundo estabelece que as partes deverão prever em instrumento jurídico específico, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia.

Sendo assim, é importante que a ICT estabeleça os procedimentos e formalidades internas a serem obedecidas no momento da celebração deste instrumento jurídico, indicando quais as instâncias internas da ICT devem ser consultadas e quais documentos devem constar na instrução processual do instrumento jurídico a ser celebrado. Trata-se da formalização da cotitularidade existente entre as duas ou mais instituições que contribuíram para o desenvolvimento dos resultados passíveis de proteção.

Neste instrumento jurídico deverá constar no mínimo as seguintes cláusulas:

- Divisão da titularidade;
- Gestão da propriedade intelectual;
- Ressarcimento dos gastos;
- Gestão da exploração econômica da tecnologia.

É importante ressaltar que deve-se respeitar o que foi estabelecido no instrumento jurídico celebrado para formalização da parceria, exceto se as partes concordarem em alterar alguma disposição anterior.

Além disso, para se estabelecer o percentual de titularidade de cada instituição, pode-se utilizar como parâmetros o aporte de recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, bem como o aporte do conhecimento prévio aplicado no desenvolvimento da tecnologia.

## PROCEDIMENTOS INTERNOS PARA PROTEÇÃO

A Política de PI e TT de uma ICT pública deve deixar claro a obrigatoriedade do pesquisador de procurar o NIT sempre que houver a expectativa de que um resultado por ele gerado possa ser passível de proteção por propriedade intelectual.

O NIT deve dispor à comunidade de pesquisadores a ele vinculado uma estrutura mínima que possibilite o atendimento

daquele pesquisador que o procure no sentido de poder orientá-lo quanto a política de PI e TT da ICT.

O NIT pode possuir pessoal próprio devidamente capacitado e treinado para fazer o atendimento ao pesquisador ou pode dispor de uma parceria ou convênio com instituição terceirizada especializada para realização do atendimento, devendo o NIT realizar essa ponte com a instituição autorizada a fazer o atendimento e orientando o pesquisador a respeito dos procedimentos a serem adotados.

O atendimento deve consistir na avaliação prévia dos resultados passíveis de proteção para que seja possível identificar a modalidade mais adequada de proteção: direito de autor, programa de computador, patentes, marcas, desenho industrial, topografia de circuitos integrados ou por *know-how*.

Realizada essa avaliação prévia o pesquisador deve ser orientado em relação aos próximos procedimentos para uma verificação mais aprofundada quanto ao preenchimento dos requisitos legais de proteção, onde o pesquisador deverá fornecer ao NIT as informações necessárias para o bom andamento da demanda.

É importante que na Política de PI e TT esteja previsto a obrigação do pesquisador de repassar todas as informações necessárias para realização da proteção ao NIT, bem como as informações em relação aos autores, criadores, melhoristas ou

inventores envolvidos no desenvolvimento da tecnologia além dos possíveis parceiros cotitulares.

Os trabalhos para uma avaliação mais aprofundada serão iniciados a partir das informações fornecidas pelo pesquisador. A título de exemplo, se a tecnologia for passível de proteção pela modalidade de patente, seja de invenção ou de modelo de utilidade, uma verificação mais detalhada é realizada para identificar se a tecnologia preenche os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Na hipótese dessa segunda avaliação do NIT ser negativa em relação a proteção pela Lei da Propriedade Industrial a demanda será encaminhada para o setor de transferência de tecnologia para análise quanto a possibilidade de transferência de *know-how*. Se a avaliação for favorável passa-se aos procedimentos e elaboração da documentação técnica e jurídica de apropriação necessária para realização da proteção junto ao respectivo órgão responsável.

Um dos procedimentos mais comuns é a realização de buscas de anterioridade nos bancos de patentes nacional e internacionais em diferentes momentos do processo de proteção, a fim de se verificar o requisito na novidade. Realizar as buscas em diferentes momentos aumenta a margem de segurança em relação a novos documentos que podem ter se tornado públicos durante o processo de elaboração dos documentos técnicos de

apropriação da propriedade intelectual. Pode-se citar como exemplo a elaboração de uma redação de patente que pode demorar alguns meses para ser finalizada. Sabe-se que a Revista da Propriedade Industrial (RPI) publica novos documentos semanalmente. Sendo assim, uma busca de anterioridade realizada no início do processo de proteção pode não ter encontrado nenhum documento impeditivo. Se, contudo, for realizada a mesma busca meses depois é possível encontrar algum documento que possa comprometer a proteção.

Deve-se ressaltar, ainda, que para a elaboração da documentação técnica necessária para a proteção algumas normas específicas do órgão responsável pela concessão sejam observadas e cumpridas.

Por esta razão é essencial que o NIT possua um corpo de profissionais especializados para a elaboração desta documentação ou que possua parceria com instituição especializada em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para poder atender esse tipo de demanda. Sendo assim, para possibilitar que tais atividades de responsabilidade do NIT possam ser executadas a ICT deverá prever em seu orçamento recursos financeiros para tal destinação, conforme prevê o artigo 18 da Lei de Inovação.





## MODELOS DE MINUTAS

Nesta parte do presente GUIA é possível se obter alguns modelos de minutas para auxiliar aqueles que gostariam de aprofundar os seus conhecimentos em relação as diferentes modalidades contratuais existentes no âmbito da propriedade intelectual e transferência de tecnologia.

As minutas devem ser utilizadas apenas para fins acadêmicos. Não é recomendável que os modelos aqui dispostos sejam utilizados sem o devido acompanhamento de um profissional da área do direito devidamente especializado em contratos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia tendo em vista a complexidade que abarca o tema. Cada tipo de ativo intangível, de negociação ou parceria a ser formalizada possui especificações muito próprias e quase sempre é necessário se fazer adequações e adaptações.

Cabe ressaltar ainda que a utilização de modelos não exime a ICT de obedecer aos trâmites internos que lhes são cabíveis e de observar a legislação aplicável.

Segue a listagem de todos os modelos de minutas disponíveis:

1. Modelo de minuta de procuração (cotitularidade);
2. Modelo de minuta de Termo de sigilo (GERAL);

3. Modelo de minuta de Termo de compromisso de confidencialidade para os membros de banca examinadora;

4. Modelo de minuta de Termo de compromisso de confidencialidade para apresentação de banca em sessão fechada;

5. Modelo de minuta de Acordo de Confidencialidade (entre instituições);

6. Modelo de minuta de Acordo de Propriedade Intelectual;

7. Modelo de minuta de Contrato de Propriedade Intelectual entre Inventores.

## MODELO DE MINUTA DE PROCURAÇÃO (COTITULARIDADE)

### PROCURAÇÃO

O(A) [**NOME DA INSTITUIÇÃO OUTORGANTE**], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº. [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [endereço completo com CEP], neste ato representada por seu(ua) [nome completo do representante legal da empresa], no uso de suas atribuições conferidas pelo respectivo [citar documento que delega poderes. Exemplo: contrato social, procuração, Ata de eleição, Ato da Reitoria, Nomeação do cargo ou função etc] inscrito(a) no CPF sob nº. [XXX.XXX.XXX-XX] e portador(a) da Carteira de Identidade nº [XXXXX XXX/XX], residente em [Cidade e UF], por este instrumento de mandato, confere amplos poderes o(a) [**NOME DA INSTITUIÇÃO OUTOGADA-GESTORA**](a instituição outorgada-gestora é a instituição responsável por realizar o processo de solicitação da proteção junto ao órgão competente), inscrita no CNPJ/MF sob o nº. [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [endereço completo com CEP], para representar a [**NOME DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA**] no País, perante o(a) [nome do órgão competente por conceder a proteção](exemplo: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Biblioteca Nacional, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento etc), para o fim de requerer e processar direitos de propriedade intelectual face ao depósito do(a) pedido de patente/programa de

computador/desenho industrial/topografia de circuito integrado/cultivar/direito autoral denominado “[*título da tecnologia*]” para mantê-lo(a) em vigor com amplos poderes para assinar petições e documentos, pagar taxas, anotar transferências, fazer prova de uso, apresentar oposições, recursos, réplicas, anotar, elaborar notificações extrajudiciais, e praticar para os fins mencionados, todos os atos necessários perante as autoridades administrativas competentes no Brasil, em benefício da Outorgante, ratificando os atos já praticados.

[**Cidade**]/[**UF**], de de .

76

\_\_\_\_\_  
(Assinatura)

[nome do representante legal da outorgante]

[cargo do representante legal da outorgante]

LEGENGA:

**TEXTO VERMELHO:** pendente de preenchimento.

Texto sublinhado, roxo e com o fundo azul: texto meramente explicativo. Deve ser removido.

## MODELO DE MINUTA DE TERMO DE SIGILO (GERAL)

### TERMO DE SIGILO para [descrição sucinta do objetivo].

[nome completo do declarante], inscrito(a) no CFP nº [nº do CPF], **DECLARO**, em razão de minha participação no âmbito do projeto/ da pesquisa/ do trabalho acadêmico/ grupo de estudo /grupo de trabalho/ conselho/ comissão denominado “[nome do projeto]”, que terei acesso a dados confidenciais relacionados a [nome da ICT] no âmbito do [nome do centro, órgão ou Unidade Acadêmica] e instituições ou empresas parceiras, mantereí sigilo em relação a toda e qualquer informação obtida. Declaro, ainda, estar ciente de que a divulgação destas informações a terceiros sem autorização por escrito do NIT da [nome da ICT] constitui infração punível no âmbito civil, penal e administrativo. Dentre outras, as penalidades pelo descumprimento deste termo são:

1. Multa, conforme o artigo 325 do Código Penal;
2. Indenização por perdas e danos causados à [nome da ICT].

Declaro estar ciente de que os resultados obtidos em qualquer projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação no âmbito da [nome da ICT] a pertencem exclusivamente à ele(a), de acordo com os artigos 93, combinado com os artigos 88, 89, 90, 91 e 92, da Lei nº 9.279/1996, e a [citar as demais normas internas da ICT]

que tratam de propriedade intelectual e transferência de tecnologia], a Lei 10.973/04, bem como as demais normas vigentes.

[Cidade]/[UF], \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

NOME: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ ASS.: \_\_\_\_\_

LEGENGA:

**TEXTO VERMELHO:** pendente de preenchimento.

## MODELO DE MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE PARA OS MEMBROS DE BANCA EXAMINADORA

### TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE PARA OS MEMBROS DE BANCA EXAMINADORA

O abaixo assinado, na qualidade de membro de banca examinadora da [nome da ICT], considerando que para análise do projeto de monografia/trabalho de conclusão de curso/dissertação/tese denominado [título completo do trabalho], do(a) discente [nome completo do(a) discente], matrícula nº [informar matrícula], submetido ao processo de defesa de projeto do [NOME DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO] do Instituto/da Faculdade [NOME DA UNIDADE ACADÊMICA], poderá vir a ter informações passíveis de proteção por propriedade intelectual e assim consideradas confidenciais, compromete-se a manter sigilo em relação a tais informações.

Compromete-se ainda a usar as informações sigilosas a que tiver acesso apenas com o propósito de avaliação, não revelando as mesmas a qualquer título sob nenhum pretexto ou meio. Deverá ainda garantir a proteção adequada das informações confidenciais contra revelação, cópia ou uso indevido e não autorizado.

A obrigação ora assumida exclui aquelas informações que estejam sob domínio público antes da assinatura deste termo.

O presente compromisso será válido por **xx (xxxx)** anos, ou até que os direitos dos envolvidos tenham sido devidamente protegidos sob as cautelas legais exigíveis, ou tornando-se público pelo pesquisador ou pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Caso o examinador descumpra quaisquer obrigações previstas no presente termo, deverá indenizar os autores e titulares da pesquisa, nas implicações e sanções de cunho civil e criminal cabíveis.

E para todos os efeitos, firma o presente termo.

80

**[Cidade]/[UF]**, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Nome do examinador: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ Ass.: \_\_\_\_\_

LEGENGA:

**TEXTO VERMELHO**: pendente de preenchimento.



## MODELO DE MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE BANCA EM SESSÃO FECHADA

### TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE BANCA EM SESSÃO FECHADA

Os abaixo assinado assumem o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas à/ao [monografia/trabalho de conclusão de curso/dissertação de mestrado/tese de doutorado] denominado(a) “[título completo do trabalho acadêmico]” de autoria do(a) discente [nome completo do(a) discente], devidamente matriculado sob nº [informar nº da matrícula], vinculado ao curso [informar o curso] e orientado(a) pelo(a) professor(a) [nome completo do orientador] do Instituto/Faculdade [informar a unidade acadêmica].

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas:

“Informação Confidencial” significará toda informação revelada relacionada ao trabalho acima descrito, por meio da execução do projeto, a respeito de, ou, associada com a Avaliação, sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios.

“Informação Confidencial” inclui, mas não se limita, à informação relativa às operações, processos, planos ou intenções, informações sobre produção, instalações, equipamentos, segredos de negócio, segredos de fábrica, dados, habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas, especificações, componentes, fórmulas, produtos, amostras, diagramas, desenhos, desenhos de esquema industrial, patentes, oportunidades de mercado e questões relativas a negócios revelados durante a execução do projeto.

“Avaliação” significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada com a apresentação da proposta acima mencionada.

Por este Termo de Confidencialidade os abaixo assinados se comprometem:

1. a não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para uso de terceiros;
2. a não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso relacionada a tecnologia acima mencionada;
3. a não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso que venha a ser disponível por meio da tecnologia ora mencionada;

4. a não repassar o conhecimento das Informações confidenciais, responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas.

A vigência da obrigação de confidencialidade, assumida por meio deste termo, terá validade por **xx (xxxx)** anos, ou enquanto a informação não for tornada de conhecimento público por qualquer outra pessoa, ou ainda, mediante autorização escrita, concedida à qualquer pessoa pelas partes interessadas neste termo.

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade, fica o abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir, sendo elas:

1. Multa, conforme o artigo 325 do Código Penal;
2. Indenização por perdas e danos causados à **[nome da ICT]** e a terceiros.

**[Cidade]/[UF]**, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_.

Nome	CPF	Assinatura



## MODELO DE MINUTA DE ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE (ENTRE INSTITUIÇÕES)

**ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O(A)  
[NOME COMPLETO DA INSTITUIÇÃO  
DIVULGADORA] - [SIGLA DA  
INSTITUIÇÃO DIVULGADORA] E  
O(A) [NOME COMPLETO DA  
INSTITUIÇÃO RECEPTORA] - [SIGLA  
DA INSTITUIÇÃO RECEPTORA].**

Pelo presente ACORDO o(a) **[NOME DA INSTITUIÇÃO  
DIVULGADORA]**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº.  
**[XX.XXX.XXX/XXXX-XX]**, com sede na **[endereço completo com  
CEP]**, doravante denominada como **INSTITUIÇÃO  
DIVULGADORA**, neste ato representada por seu(ua) **[nome  
completo do representante legal da empresa]**, no uso de suas  
atribuições conferidas pelo respectivo **[citar documento que  
delega poderes. Exemplo: contrato social, procuração, Ata de  
eleição, Ato da Reitoria, Nomeação do cargo ou função etc]**  
inscrito(a) no CPF sob nº. **[XXX.XXX.XXX-XX]** e portador(a) da  
Carteira de Identidade nº **[XXXXX XXX/XX]**, residente em  
**[Cidade e UF]**, e o(a) **[NOME DA INSTITUIÇÃO  
RECEPTORA]**, doravante denominada **INSTITUIÇÃO**

RECEPTORA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [endereço completo com CEP], neste ato representada Por seu(ua) [nome completo do representante legal da empresa], no uso de suas atribuições conferidas pelo respectivo [citar documento que delega poderes. Exemplo: contrato social, procuração, Ata de eleição, Ato da Reitoria, Nomeação do cargo ou função etc] inscrito(a) no CPF sob nº. [XXX.XXX.XXX-XX] e portador(a) da Carteira de Identidade nº [XXXXX XXX/XX], residente em [Cidade e UF], e considerando:

- 1) Considerando que a **INSTITUIÇÃO DIVULGADORA** é uma instituição [descrever instituição divulgadora];
- 2) Considerando que como resultado das atividades e pesquisas realizadas sob coordenação da **INSTITUIÇÃO DIVULGADORA** foi desenvolvida a denominada “[título completo do pedido de patente]”, depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob o nº BR xxxxxxxx em dd/mm/aaaa, de titularidade da **INSTITUIÇÃO DIVULGADORA** e da [NOME DA INSTITUIÇÃO COTITULAR SE HOVER];
- 3) Considerando que a **INSTITUIÇÃO RECEPTORA** é uma instituição [descrever instituição receptora];
- 4) Considerando que como resultado das atividades e pesquisas realizadas sob coordenação da **INSTITUIÇÃO RECEPTORA** foi desenvolvida a tecnologia denominada “[título completo do pedido de patente]”, depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob o nº BR xxxxxxxx em dd/mm/aaaa, de titularidade da **INSTITUIÇÃO RECEPTORA** e da [NOME DA INSTITUIÇÃO COTITULAR SE HOVER];
- 5) A **INSTITUIÇÃO DIVULGADORA** e a **INSTITUIÇÃO RECEPTORA** possuem interesse em trocar informações

confidenciais entre si para estudar uma possível parceria em [descrever a motivação para o compartilhamento de informações confidenciais];

6) Para analisar a viabilidade da referida parceria, cada Parte poderá ter acesso a certas informações, incluindo, mas não limitada a dados e documentos confidenciais que fazem parte dos acervos técnicos, financeiros, corporativos e comerciais da Parte Provedora;

7) As Partes desejam proteger sua Informação Confidencial contra qualquer utilização, ou divulgação, não autorizada ou não controlada pela Parte Receptora;

8) [Acrescentar mais alguma consideração que se fizer necessária].

Resolvem, em comum acordo, celebrar o presente **ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE**, como condição para a troca e a divulgação de Informação Confidencial e mediante cláusulas e condições a seguir:

## 1. INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

1.1. No âmbito deste Acordo, “Informação Confidencial” significa toda informação legalmente possuída ou de propriedade de uma das Partes, que é desconhecida da outra Parte ou de qualquer terceira parte exceto aquelas terceiras partes que também detenham título legítimo ou direitos de propriedade sobre a Informação, ou que tenham recebido tal Informação Confidencial consoante uma obrigação de confidencialidade, e que a Parte possuidora ou proprietária da informação deseja e está legalmente habilitada a revelá-la à outra Parte.

1.1.1. Toda e qualquer informação que se enquadre na definição acima e é revelada, transmitida e/ou divulgada por uma Parte à outra, por quaisquer meios, sejam estes orais, escritos, mecânicos, eletrônicos ou magnéticos, e podendo incluir, mas sem limitar-se a, invenções, projetos,

segredos industriais, fórmulas secretas, novos produtos, descobertas de “*know-how*”, métodos e processos, patenteados ou não, práticas comerciais e administrativas, planos societários, finanças, novas oportunidades de negócio, cópias, modelos, fluxogramas, programas de computador, data drives e mídias similares, nomes ou lista de clientes, nomes ou lista de fornecedores, parceiros, sócios e/ou outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, será doravante designada simplesmente como “Informação Confidencial”, e será considerada sigilosa, confidencial, restrita e de propriedade exclusiva da Parte Provedora da informação.

1.1.2. Adicionalmente à definição contida na cláusula 1.1, são também consideradas “Informação Confidencial” todos os termos, condições e fatos relativos às discussões e negociações relacionadas a este Acordo e a notícia de existência de uma negociação em curso entre as Partes e a situação de tais negociações.

88

1.2. No âmbito deste Acordo, “Propósito de Revelação” significa exclusivamente o propósito de avaliar a viabilidade e oportunidade de um relacionamento de negócio entre as Partes para fins de projetos e atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação e na comercialização dos respectivos produtos e tecnologias.

## **2. USO DA INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL**

2.1. As Partes concordam que a divulgação não autorizada, ou a utilização intencional ou não, de qualquer Informação Confidencial, inclusive qualquer uso ou divulgação fora do Propósito de Revelação, é altamente prejudicial à Parte que é titular da Informação. Por esta razão, cada uma das Partes concorda em só dispor da Informação Confidencial recebida da outra Parte com a finalidade única e exclusiva de atender ao Propósito de Revelação deste Acordo, conforme descrito **no item 1.2 da CLÁUSULA PRIMEIRA.**



2.2. As Partes mutuamente asseveram o seu reconhecimento da legitimidade do título da outra Parte sobre a respectiva Informação Confidencial na forma aqui acordada e comprometem-se a respeitar aqueles direitos e titularidade, e confirmam seu entendimento de que qualquer autorização que lhes seja outorgada sob este Acordo para poder ter acesso a tal Informação Confidencial não implicará em nenhum direito, título ou licença para o uso comercial ou não comercial a tal Informação Confidencial. Tais direitos, título ou licença só poderão ser outorgados se e quando um contrato escrito específico para tal fim for assinado pelos representantes legais de ambas as Partes.

2.3. As Partes obrigam-se a não utilizar a Informação Confidencial da outra Parte para uso, negócio ou pesquisa próprios ou de qualquer terceira parte, ou para cessão a quaisquer outros terceiros. Qualquer outro uso além daquele estritamente requerido para o alcance do Propósito de Revelação está vetado, exceto se a Parte Receptora da informação obtiver prévia autorização escrita por meio de um novo e específico instrumento jurídico.

2.4. Não obstante o aqui acordado, uma das Partes pode revelar Informação Confidencial da outra Parte às suas Entidades Afiliadas que precisarem ter acesso à mencionada Informação Confidencial, desde que previamente a tal revelação tais Afiliadas comprometam-se em ficar obrigadas pelas disposições deste Acordo. A expressão “Entidade Afiliada” significará uma entidade controladora, controlada por, ou sob o controle comum de uma das Partes, sendo que a existência de “controle” será medida pela titularidade direta ou indireta de pelo menos cinquenta por cento (50%) das ações ou quotas de capital com direito a voto na eleição de Diretores, ou de pelo menos cinquenta por cento (50%) do total das participações no capital de uma pessoa jurídica que não adote o sistema de eleição para designação de seus diretores ou gerentes máximos, ou, ainda, do direito de designar pelo menos cinquenta por cento (50%) do

total de administradores ou membros do Conselho de Administração, ou corpo dirigente da entidade.

2.5. As obrigações assumidas por cada Parte sob este Acordo incluem a respectiva responsabilidade por qualquer ato ou omissão praticado por suas Entidades Afiliadas, ou pelos respectivos empregados, diretores, gerentes, prepostos, advogados, assim como por quaisquer bolsistas, pessoas em treinamento ou estagiários trabalhando em suas dependências, e por empresa, associação ou instituição em que os Diretores ou Gerentes de uma das Partes possuam relevantes investimentos, ações ou interesses.

### **3. CONDIÇÕES DE REVELAÇÃO**

3.1. A partir da assinatura do presente Acordo pelas Partes e pelo prazo de duração nele previsto, as Partes deverão:

3.1.1. Transmitir a Informação Confidencial somente a seus empregados, representantes, diretores, gerentes, prepostos, advogados e Entidades Afiliadas ou bolsistas, pessoas em treinamento e estagiários trabalhando em suas dependências, que tenham necessidade de tomar conhecimento de tal Informação Confidencial para fins de análise, avaliação, ou decisão concernente ao Propósito de Revelação, abstendo-se de divulgar Informação Confidencial a qualquer pessoa cujo acesso à referida Informação não seja requerido ou necessário.

3.1.2. Assegurar que seus empregados, representantes, diretores, gerentes, prepostos, advogados e Entidades Afiliadas ou bolsistas, pessoas em treinamento e estagiários trabalhando em suas dependências sejam devidamente conscientizados da natureza confidencial da informação sendo manuseada nas dependências da empresa, seja ela ou não transmitida ou compartilhada com eles, orientando-os acerca das cautelas a serem tomadas para a preservação do

respectivo sigilo e informando-os das obrigações assumidas por força do presente Acordo.

3.1.3. Exigir que seus empregados, representantes, diretores, gerentes, prepostos, advogados, Entidades Afiliadas ou bolsistas, pessoas em treinamento e estagiários trabalhando em suas dependências, se manusearem Informação Confidencial da outra Parte, utilizem o mesmo grau de cuidado e sigilo no manuseio daquela Informação Confidencial que aquele utilizado para informações confidenciais de propriedade da Parte Receptora da Informação.

3.1.4. Sempre que possível, revelar a seus empregados, representantes, diretores, gerentes, prepostos, advogados, Entidades Afiliadas ou bolsistas, pessoas em treinamento ou estagiários trabalhando em suas dependências, apenas aquela parte da Informação Confidencial necessária ao desempenho das respectivas tarefas, atribuições, ou à instrução de suas decisões.

3.2. Caso uma das Partes venha a ser obrigada por ordem judicial, ou por determinação legal a revelar Informação Confidencial recebida da outra Parte, a Parte Receptora da informação deverá tentar, em boa fé, comunicar imediatamente à outra Parte a exigência de que é destinatária, de modo que a Parte que é titular da informação possa, às suas próprias custas, intentar as medidas cabíveis para preservar a confidencialidade de tal informação. Contudo, a Parte Receptora da informação colaborará, sem assunção de custos, com a Parte Provedora da informação, na respectiva defesa e preservação.

3.3. Na eventualidade de qualquer atraso, insucesso, ou negativa judicial das medidas de defesa ou proteção tomadas pela Parte titular da informação, a Parte obrigada a revelar a Informação Confidencial compromete-se a revelar apenas aquela parcela da Informação Confidencial estritamente necessária para atender à determinação judicial, ou à disposição legal, envidando seus melhores esforços para que a Informação Confidencial receba tratamento sigiloso.

3.4. As Partes concordam que qualquer futuro contrato assinado por elas, ou entre quaisquer delas e as suas Entidades Afiliadas, deverá incluir cláusula de confidencialidade para a proteção da Informação Confidencial das Partes, com estipulações similares às contidas neste Acordo.

3.5. Independente de notificação judicial ou extrajudicial pela Parte Provedora, quando expirado o prazo deste Acordo, e em caso de extinção por qualquer outro motivo, ou, ainda, quando uma decisão final tenha sido tomada com respeito ao não interesse no conteúdo de uma Informação Confidencial, a Parte Receptora deverá devolver à Parte Provedora toda documentação, registros e material de suporte físico contendo a Informação Confidencial, incluindo quaisquer cópias, extratos, transcrições, resumos, cálculos, análises, estudos e elaborações feitas daquela informação, com exceção à cópia que deverá ser mantida em confidencialidade pela Parte Receptora somente para comprovar o cumprimento das cláusulas deste Acordo. Como alternativa, a Parte Receptora poderá, sob seu próprio risco e responsabilidade, destruir aqueles documentos, registros, matérias de suporte físico, cópias, extratos, transcrições, resumos, cálculos, análises, estudos ou elaborações, seja mediante destruição, seja apagando completamente a Informação Confidencial neles contida, contanto que, neste caso de destruição, envie comunicação escrita à Parte Provedora informando a data em que a destruição foi finalizada

## **4. INFORMAÇÃO NÃO CONFIDENCIAL**

4.1. O termo “Informação Confidencial” não inclui informação que:

4.1.1. Seja considerada de domínio público, ou tenha se tornado de conhecimento público, desde que sua revelação, publicidade, ou divulgação não tenha sido causada, de qualquer forma, por um ato ou omissão da Parte Receptora daquela Informação;

4.1.2. Já estava na posse da Parte Receptora antes de sua transmissão pela Parte Provedora;

4.1.3. Tenha sido obtida legalmente de um terceiro detentor de direito à sua divulgação na forma e para os propósitos em que foi divulgada;

4.1.4. Tenha sido desenvolvida pela Parte Receptora independentemente, ou em conjunto com terceiros que não tenham tido prévio acesso a, ou conhecimento da informação da Parte Provedora, ou que não tenham assumido obrigação de confidencialidade com relação a tal Informação;

4.1.5. Seja transmitida à Parte Receptora depois de que a Parte Provedora tenha sido notificada por escrito que não deseja mais receber Informação Confidencial, ou após a extinção deste Acordo, assegurado, porém, que, em todos os casos pertinentes, permanecerão válidas e obrigatórias as estipulações **do item 9.1 da CLÁUSULA NONA** deste instrumento; e

4.1.6. Tenha sido revelada em observância de uma ordem judicial, ou de uma exigência legal manifestada pela autoridade competente, não obstante que a Parte Receptora deverá demonstrar haver cumprido tempestivamente as disposições **dos itens 3.2 e 3.3 da CLÁUSULA TERCEIRA**.

## 5. PENALIDADES E INDENIZAÇÃO

5.1. As Partes acordam que a infração deste Acordo por qualquer das Partes, incluindo as infrações praticadas por outras Partes cujos atos e omissões uma das Partes acordou em responsabilizar-se na forma do estipulado **no item 2.5 da CLÁUSULA SEGUNDA**, sujeitará a Parte infratora a todas as responsabilidades, indenizações, sanções e/ou penalidades de natureza civil, comercial e criminal que possam ser aplicáveis nos termos da legislação aplicável.

## 6. PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1. Nada neste ACORDO será interpretado como assegurando à Parte Receptora qualquer licença ou direitos sobre a Informação Confidencial recebida sob sua égide, ou sobre o seu uso, exceto nos limites expressamente definidos no Propósito de Revelação. A Parte Receptora não postulará a obtenção de qualquer patente ou outra forma de proteção da propriedade intelectual que seja baseada em, ou no uso de qualquer Informação Confidencial recebida sob este Acordo.

## 7. GARANTIAS

7.1. Cada Parte garante que tem o direito de revelar a Informação Confidencial contemplada sob este Acordo. Nada neste Acordo será considerado como significando ou como garantia da precisão, segurança, ou utilidade, para qualquer propósito, de qualquer informação revelada sob este Acordo, inclusive, mas não se limitando a, todas as garantias implícitas de comercialização e de adequação a qualquer propósito.

## 8. VIGÊNCIA

8.1. Este Acordo terá duração de **xx (xxxx)** anos contado a partir da na data de sua assinatura pelos representantes legais das Partes. Em caso de sua assinatura pelas Partes em datas diferentes, a última data prevalecerá.

8.2. O direito da Parte Receptora em manusear e usar qualquer Informação Confidencial revelada sob este Acordo terminará ao final do prazo de sua vigência estabelecido **no item 8.1 da CLÁUSULA OITAVA**.

## 9. PRAZO DE RESPONSABILIDADE

9.1. Toda Informação Confidencial transferida sob este Acordo será mantida como sigilosa pela respectiva Parte Receptora pelo prazo de 10 (dez) anos, após a data de término de sua vigência. Este prazo fica aqui definido como o “Prazo de

Responsabilidade". Igualmente, todas as obrigações assumidas pelas Partes nas **CLÁUSULAS PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRA, QUARTA, QUINTA, SEXTA, SÉTIMA, DÉCIMA, DÉCIMA PRIMEIRA, DÉCIMA SEGUNDA E DÉCIMA TERCEIRA** permanecerão válidas e exigíveis durante a totalidade deste Prazo de Responsabilidade.

## 10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Nenhuma disposição contida neste ACORDO poderá ser interpretada como obrigação de qualquer das Partes de celebrar contratos relativos ao Propósito de Revelação, ao uso da Informação Confidencial revelada ou à concessão de uma licença para manufaturar, usar, desenvolver, adaptar, validar, testar, produzir em escala, explorar, ou comercializar qualquer processo, material ou produto derivado de Informação Confidencial, ou o objeto de qualquer patente, ou pedido de patente, existente agora ou no futuro.

10.2. Nada contido neste ACORDO poderá ser objeto de cessão ou transferido por qualquer Parte sem o prévio consentimento escrito da outra Parte, exceto quando uma das Partes, com o consentimento prévio da outra Parte, for autorizada a ceder os termos deste ACORDO a qualquer adquirente de todos ou substancialmente todos os ativos na linha de negócio a que este Acordo se refere, ou a qualquer empresa sucessora que resulte da fusão, reincorporação ou consolidação de tal Parte, ou com o adquirente de tais ativos ou da empresa. Após o consentimento da outra Parte, a cessão, os direitos e obrigações decorrentes do presente Acordo serão vinculativos e reverterão em benefício do referido adquirente ou sucessor. Contudo, em todos os casos, o direito de usar a Informação Confidencial dependerá de prévia comunicação por escrito daquele que foi beneficiário da cessão ou transferência do Acordo à Parte Provedora da Informação Confidencial, fazendo referência a este Acordo e ratificando sua aceitação de todas as obrigações e responsabilidades aqui contidas, inclusive a limitação de uso exclusivamente para o Propósito de Revelação. Caso a Parte Provedora não consinta

com o compartilhamento das Informações Confidenciais, a Parte Receptora deverá devolver à Parte Provedora todos os documentos que contenham Informações Confidenciais.

## 11. JURISDIÇÃO E FORO

11.1. Qualquer controvérsia surgida em relação ao presente ACORDO deverá ser resolvida da seguinte maneira:

- a) Solução amistosa: as Partes tentarão de boa fé resolver a controvérsia mediante negociação;
- b) Mediação: se a controvérsia não for resolvida mediante negociação, as Partes poderão optar pela mediação de uma terceira parte neutra elegida de comum acordo;
- c) Arbitragem: quando a controvérsia não for resolvida mediante negociação ou mediação, fica eleito o Foro da Justiça xxxxxx, Seção Judiciária de [Cidade] - [UF], nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, como o foro competente para dirimir as dúvidas ou litígios oriundos do presente Acordo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**COMO TESTEMUNHO DO PACTUADO**, as Partes determinaram a assinatura deste Acordo por seus representantes legais, em 2 (duas) vias originais de igual teor e forma, na presença das testemunhas igualmente identificadas e subscritas abaixo.

**Pela INSTITUIÇÃO DIVULGADORA:**

[Cidade]/[UF], de de .



[nome do representante legal]

[cargo do representante legal]

Pela INSTITUIÇÃO RECEPTORA:

[Cidade]/[UF], de de .

\_\_\_\_\_

[nome completo do representante legal]

[cargo do representante legal]

TESTEMUNHAS:

Assinatura: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

97

LEGENGA:

**TEXTO VERMELHO:** pendente de preenchimento.

**Texto roxo com o fundo verde:** verificar se não houve alteração na referência a outra cláusula ou item do Acordo.



## MODELO DE MINUTA DE ACORDO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

**ACORDO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIVISÃO DE TITULARIDADE QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO [NOME DA INSTITUIÇÃO GESTORA] - ([SIGLA DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA]), E O(A) [NOME DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA] - ([SIGLA DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA]).**

Pelo presente ACORDO, o(a) **[NOME DA INSTITUIÇÃO GESTORA]**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº. **[XX.XXX.XXX/XXXX-XX]**, com sede na **[endereço completo com CEP]**, doravante denominada como **INSTITUIÇÃO GESTORA**, neste ato representada por seu(ua) **[nome completo do representante legal da empresa]**, no uso de suas atribuições conferidas pelo respectivo **[citar documento que delega poderes. Exemplo: contrato social, procuração, Ata de eleição, Ato da Reitoria, Nomeação do cargo ou função etc]** inscrito(a) no CPF sob nº. **[XXX.XXX.XXX-XX]** e portador(a) da Carteira de Identidade nº **[XXXXX XXX/XX]**, residente em **[Cidade e UF]**, e o(a) **[NOME DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA]**, doravante denominada **INSTITUIÇÃO PARCEIRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **[XX.XXX.XXX/XXXX-XX]**, com sede na **[endereço completo com CEP]**, neste ato representada Por seu(ua) **[nome completo do representante legal da empresa]**, no uso de suas atribuições conferidas pelo respectivo **[citar documento que delega poderes. Exemplo: contrato social, procuração, Ata de eleição, Ato da Reitoria, Nomeação do cargo ou função etc]** inscrito(a) no CPF sob nº. **[XXX.XXX.XXX-XX]** e portador(a) da

Carteira de Identidade nº [XXXXXX XXX/XX], residente em [Cidade e UF], resolvem, de mútua vontade, firmar o presente ACORDO, consubstanciado na Lei nº 9.456/1997, Decreto nº 2.366/1997 (para cultivares), Lei nº 13.123/2015, Decreto nº 8.772/2016 (casos em que ocorra acesso ao patrimônio genético), Lei nº 9.609/1998 (para programas de computador), Lei nº 9.610/1998 (para direito autoral), Lei nº 9.279/1996 (para marca, desenho industrial e patentes), Lei nº 11.484/2007 (para topografia de circuitos integrados). Lei nº. 10.973/2004, no Decreto nº. 9.283/2018 e na Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas a seguir pactuadas:

## 1. DO OBJETO

1.1. O presente ACORDO tem por objeto o reconhecimento mútuo de direitos, bem como o estabelecimento de obrigações, relativos à propriedade intelectual no Brasil e no exterior, referente aos resultados da tecnologia denominada “[título completo da tecnologia]”, desenvolvida entre a INSTITUIÇÃO GESTORA e a INSTITUIÇÃO PARCEIRA.

1.2. São autores/inventores/melhoristas da tecnologia [nome completo de todos os inventores da INSTITUIÇÃO GESTORA]; pela INSTITUIÇÃO GESTORA. São autores/inventores/melhoristas [nome completo dos inventores da instituição parceira]; pela INSTITUIÇÃO PARCEIRA.

## 2. DA RESPONSABILIDADE, DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

2.1. As partes resolvem que a propriedade intelectual será compartilhada na proporção de xx% (xxxxx por cento) para o INSTITUIÇÃO PARCEIRA e yy% (yyyyyy por cento) para a INSTITUIÇÃO GESTORA, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional, pela efetiva contribuição da INSTITUIÇÃO PARCEIRA com [conhecimento pré-existente/ recursos humanos/ recursos materiais/ recursos financeiros], e da INSTITUIÇÃO GESTORA com [conhecimento pré-existente/ recursos humanos/ recursos materiais/ recursos

**financeiros**]; para o desenvolvimento da tecnologia de que trata este ACORDO.

**2.2.** A **INSTITUIÇÃO GESTORA** tem por obrigação requerer e manter perante os órgãos competentes no Brasil a proteção da propriedade intelectual, sempre em nome da **INSTITUIÇÃO GESTORA** e da **INSTITUIÇÃO PARCEIRA**, obedecendo à proporção especificada **no item 2.1 da CLÁUSULA SEGUNDA**, nos prazos estabelecidos pela legislação vigente.

**2.3.** A **INSTITUIÇÃO GESTORA** fica obrigada a fornecer cópia, para a **INSTITUIÇÃO PARCEIRA**, de todos os documentos que envolvam a propriedade intelectual.

**2.4.** A **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** outorga poderes para que a **INSTITUIÇÃO GESTORA** adote, em seu nome, as providências necessárias para a respectiva manutenção da proteção, no Brasil, da tecnologia objeto deste ACORDO perante aos órgãos competentes.

**2.5.** Os custos da proteção, manutenção e avaliação da tecnologia, no Brasil e no exterior, serão de responsabilidade das partes na proporção estabelecida **no item 2.1 da CLÁUSULA SEGUNDA**, sendo que tais custos poderão ser transferidos para eventuais empresas licenciadas.

**2.6.** Caso os custos não sejam transferidos para empresas licenciadas, a parcela de custos de responsabilidade da **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** será cobrada pela **INSTITUIÇÃO GESTORA** periodicamente, após a assinatura do presente ACORDO. Os gastos com a proteção realizados anteriormente à assinatura deste instrumento serão cobrados junto às despesas do primeiro ano subsequente à celebração, ou conforme a conveniência da **INSTITUIÇÃO GESTORA**.

**2.6.1.** Mediante solicitação, a **INSTITUIÇÃO GESTORA** enviará Relatório de Gestão contendo as informações referentes aos pagamentos relativos às taxas e outras despesas incorridas para o correto acompanhamento do pedido de proteção da propriedade intelectual para a **INSTITUIÇÃO PARCEIRA**.

**2.6.2.** A **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** deverá efetuar o pagamento, devidamente corrigido, por meio de depósito bancário identificado, no prazo máximo de **xx (xxxx)** dias, contados da data de recebimento das cópias mencionadas, na **[especificar o meio pelo qual será realizado o ressarcimento]**.

**2.6.3.** Ocorrendo alteração na Conta da **INSTITUIÇÃO GESTORA**, esta se obriga a passar as informações corretas e atualizadas à **INSTITUIÇÃO PARCEIRA**.

**2.6.4.** A **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** poderá, excepcionalmente, realizar pagamentos das taxas de proteção, manutenção ou avaliação da tecnologia, com a prévia anuência da **INSTITUIÇÃO GESTORA**. Nesta hipótese caberá à **INSTITUIÇÃO GESTORA** ressarcir a **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** na proporção dos direitos estabelecida **no item 2.1 da CLÁUSULA SEGUNDA**.

**2.7.** Cada parte poderá, com aprovação da outra, ceder, total ou parcialmente, os direitos que lhe couberem sobre a propriedade intelectual, obtendo para si os resultados financeiros decorrentes, garantidos aos cotitulares da propriedade intelectual o direito de preferência na aquisição, respeitadas as disposições contidas na legislação que regula a matéria.

**2.8.** . No caso de transferência de direitos a terceiros, esses ficam obrigados a assumir o estabelecido neste ACORDO, na proporção dos direitos estabelecida **no item 2.1 da CLÁUSULA SEGUNDA**. Tal modificação da titularidade será consignada por meio de termo de aditamento ao presente instrumento.

**2.9.** Em caso de litígio com terceiros que utilizem irregularmente a propriedade intelectual, a **INSTITUIÇÃO GESTORA** e a **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** arcarão com as custas e despesas processuais na proporção estabelecida **no item 2.1 da CLÁUSULA SEGUNDA**.

**2.9.1.** A **INSTITUIÇÃO GESTORA** poderá, entretanto, livremente decidir pela tomada ou não de medidas no caso de utilização irregular por terceiros, tendo em vista critérios

de conveniência e oportunidade, não respondendo perante a **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** caso decida não tomar providências a respeito. Neste caso, a **INSTITUIÇÃO GESTORA** irá notificar a **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** e será facultado à **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** agir em seu próprio nome, não arcando a **INSTITUIÇÃO GESTORA** com as despesas correspondentes.

2.9.2. Também fica assegurado à **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** o direito de decidir livremente pela tomada ou não de medidas em caso de utilização irregular por terceiros, tendo em vista critérios de conveniência e oportunidade, não respondendo perante a **INSTITUIÇÃO GESTORA**, caso decida não tomar providências a respeito. Nesse caso, a **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** irá notificar a **INSTITUIÇÃO GESTORA** e será facultado à **INSTITUIÇÃO GESTORA** agir em seu próprio nome, não arcando o(a) **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** com as despesas correspondentes.

### **3. DA EXPLORAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

3.1. Para a exploração comercial da propriedade intelectual por terceiros deverá ser firmado contrato de exploração de propriedade intelectual, contendo cláusulas de utilização, pagamento, controle, uso de marcas e propriedade intelectual sobre aperfeiçoamentos.

3.2. Caberá à **INSTITUIÇÃO GESTORA** celebrar contratos de transferência de tecnologia com ou sem exclusividade com terceiros, obedecendo à legislação vigente e devendo os resultados serem repartidos na proporção definida **no item 2.1 da CLÁUSULA SEGUNDA**.

3.3. A **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** autoriza a **INSTITUIÇÃO GESTORA** à realizar todos os procedimentos previstos na legislação vigente e assinar contratos de transferência de tecnologia, tais como licenciamento, comercialização, exploração e transferência, de forma unilateral mediante notificação prévia.

3.3.1. A **INSTITUIÇÃO GESTORA** deverá enviar à **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** uma via dos contratos de

transferência de tecnologia celebrados, juntamente com a publicação no Diário Oficial da União e todos os seus anexos, para que esta tenha ciência dos termos contratados, do Plano de Trabalho e dos ganhos a serem recebidos, quando for o caso.

**3.3.2.** A previsão **do item 3.3 da CLÁUSULA TERCEIRA** não se aplica aos casos de celebração de cessão e transferência total da tecnologia, de modo que a **INSTITUIÇÃO GESTORA** e a **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** deixem de ser titulares da propriedade intelectual de que trata o presente ACORDO, devendo, nestes casos, ocorrer a celebração da cessão e transferência de forma conjunta.

**3.3.3.** A **INSTITUIÇÃO GESTORA** deverá manter a **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** informada sobre todas as ações concernentes à contratação de terceiros para exploração de propriedade intelectual.

**3.4.** A **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** poderá divulgar a tecnologia e manter contato com empresas interessadas na exploração da propriedade intelectual, devendo encaminhar o contato da empresa para que a **INSTITUIÇÃO GESTORA** possa dar prosseguimento a celebração do contrato de transferência de tecnologia.

**3.5.** É liberado o uso não comercial e interno da tecnologia pelos titulares, não cabendo, neste caso, nenhum tipo de remuneração.

**3.6.** Na hipótese da tecnologia objeto do presente ACORDO não ser concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o *know-how* e demais direitos de propriedade intelectual decorrentes da referida tecnologia serão regidos pelas cláusulas estabelecidas neste ACORDO.

#### **4. DA PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

**4.1.** As partes envolvidas ficarão responsáveis pela promoção e divulgação do objeto propriedade intelectual, devendo ser sempre citadas as titulares e os inventores, observadas as recíprocas comunicações entre as partes.



4.2. Caso a tecnologia citada no item 1.1 da CLAUSULA PRIMEIRA deste ACORDO resulte em direitos autorais diferentes daqueles que recaem sobre programas de computadores, tais como obras literárias, artísticas ou científicas, nos termos da legislação brasileira, das convenções internacionais de que o Brasil é signatário ou ainda da legislação nacional dos países onde haja interesse de proteção, a participação de cada parte e sua eventual utilização será regulada nos termos do presente ACORDO.

## 5. DA COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

5.1. Para coordenar técnica e administrativamente a execução do presente ajuste ficam indicados:

**Pela INSTITUIÇÃO GESTORA:**

Coordenação Administrativa

[nome do representante legal]

Fone: ( )

E-mail:

Coordenação técnica

[nome do(a) coordenador técnico]

[nome do Departamento/Instituto/Faculdade/Área dentro da instituição]

Fone:

E-mail:

**Pela INSTITUIÇÃO PARCEIRA:**

Coordenação Administrativa

[nome do representante legal]

Fone: ( )

E-mail:

Coordenação técnica

[nome do(a) coordenador técnico]

[nome do Departamento/Instituto/Faculdade/Área dentro da instituição]

Fone:

E-mail:

5.2. Caberá à coordenação técnica e administrativa a responsabilidade pela solução e pelo encaminhamento de questões técnicas, administrativas e financeiras que eventualmente surgirem durante a vigência do presente ajuste, bem como supervisionar e gerenciar a execução do ajuste, inclusive financeiramente, obedecendo-se, no que aplicável ao caso, às previsões da Lei Federal n. 8.666/1993.

## 6. DA CONFIDENCIALIDADE

6.1. De forma a garantir a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual, as partes ficam obrigadas a manter absoluto sigilo sobre as informações confidenciais referentes à tecnologia objeto do presente ACORDO.

6.2. A expressão “Informação Confidencial” abrange toda informação que esteja associada à tecnologia objeto do presente ACORDO, sob as formas escrita, verbal e por quaisquer outros meios de comunicação, inclusive eletrônicos.

6.3. Fica excluído do conceito “Informação Confidencial” todo conteúdo que se tornar público pelo INPI ou pelo Órgão competente em âmbito internacional.

6.4. A obrigação de confidencialidade prevista na presente Cláusula perdurará até que os direitos de propriedade intelectual decorrentes da tecnologia objeto do presente ACORDO tenham sido devidamente protegidos junto aos órgãos competentes em âmbito nacional e internacional, se for o caso.

## 7. DAS PENALIDADES

7.1. A parte inadimplente sujeitar-se-á às seguintes penalidades:

- I. Multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, pelo descumprimento ou atraso no cumprimento da obrigação estipulada no item 2.6 da CLAUSULA SEGUNDA;

- II. Multa de 100% (cem por cento) sobre o valor de mercado da tecnologia objeto deste ACORDO pelo descumprimento do disposto na CLÁUSULA SEXTA.

7.2. Para fins de cumprimento do inciso II, quando não houver ACORDO entre as partes, o valor de mercado será apurado por um terceiro especialista, indicado pela parte não inadimplente, no momento da aplicação da multa, devendo a parte inadimplente arcar com os respectivos custos.

7.2.1. Os gastos referentes a aferição do valor de mercado da tecnologia serão suportados exclusivamente pela parte inadimplente da obrigação prevista na CLÁUSULA SEXTA.

## 8. DA VIGÊNCIA

8.1. O presente ACORDO vigorará pelo período de vigência da proteção legal da propriedade intelectual.

8.2. No caso de indeferimento do(s) pedido(s) de proteção da propriedade intelectual ou de nulidade da proteção da(s) propriedade(s) intelectual(is), o presente ACORDO terá vigência pelo prazo de 5 (anos) anos, a contar da data da publicação da decisão de indeferimento ou de nulidade.

## 9. DA EXTINÇÃO

9.1. Constituem motivos para a extinção do presente ACORDO:

- I. o vencimento do prazo da vigência, previsto na CLÁUSULA OITAVA;
- II. o acordo entre as partes, por meio de distrato;
- III. a renúncia de uma das partes ao direito de propriedade, que deve ser, necessariamente, em favor da(s) outra(s) parte(s), observada a proporção estabelecida no item 2.1 da CLÁUSULA SEGUNDA.

## 10. DAS CONDIÇÕES GERAIS

10.1. Eventuais alterações que se façam necessárias neste ajuste deverão ser objeto de termo de aditamento.

**10.2.** A obrigação de pagar os valores devidos por ambas as partes não se extingue com o término do prazo de vigência deste ajuste, mas apenas quando o efetivo pagamento do valor corrigido for devidamente realizado.

**10.3.** A tolerância de qualquer das partes quanto à falta de cumprimento das obrigações previstas neste ajuste não exime a(s) outra(s) parte(s) de responsabilidade, podendo ser exigido o adimplemento da obrigação.

**10.4.** Fica convencionado que o não exercício de direito reconhecido por meio do presente ACORDO, por qualquer das partes, bem como a falta de exigência de seus direitos, inclusive a eventual aceitação do atraso ou não cumprimento pela outra parte, serão considerados como mera liberalidade, não implicando novação, renúncia ou perda dos direitos decorrentes desse ACORDO.

**10.5.** Quaisquer comunicações ou solicitações previstas neste ajuste serão efetuadas por carta ou e-mail e serão enviadas entre as partes nos seguintes endereços:

INSTITUIÇÃO GESTORA

**Responsável:**

**Endereço:**

**E-mail:**

**Telefone:** ( )

INSTITUIÇÃO PARCEIRA

**Responsável:**

**Endereço:**

**E-mail:**

**Telefone:** ( )

**10.6.** Qualquer comunicação ou solicitação prevista neste ajuste será considerada como tendo sido legalmente entregue e eficaz:

- I. quando entregue em mãos a algum diretor ou funcionário responsável da parte a quem foi dirigida;

II. se enviada por correio, registrada ou certificada, com porte pago e destinada aos endereços e pessoas mencionados acima;

III. se enviada por correio eletrônico, desde que confirmado o recebimento pelo destinatário.

10.7. Qualquer das partes poderá, mediante comunicação por escrito às outras partes, alterar os endereços para os quais as comunicações ou solicitações devem ser enviadas.

10.8. O presente ACORDO, juntamente com eventuais anexos e termos de aditamentos, contém o acordo integral entre as partes e substituirá todo e qualquer entendimento feito anteriormente, quer por escrito, quer verbalmente.

10.9. Se, durante a vigência do ajuste, qualquer disposição nele contida vier a ser declarada ilegal ou inexecutável, tal declaração não afetará a validade e/ou exequibilidade do texto remanescente, que permanecerá em pleno vigor e efeito.

10.10. Os casos omissos relativos a este ajuste serão resolvidos pelas partes, que se comunicarão para definir as providências a serem tomadas.

## 11. DA PUBLICIDADE

11.1. O extrato do presente ACORDO será publicado na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no Parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/1993, a expensas da **INSTITUIÇÃO GESTORA**.

## 12. DO FORO

12.1. Para dirimir dúvidas ou controvérsias quanto à execução e interpretação do presente ACORDO fica eleito o Foro da Justiça **xxxxxxx**, Seção Judiciária de **[Cidade]/[UF]**, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente ACORDO em xx (xxxx) (tantas quantas forem as partes) vias de igual teor e forma e para um só efeito.

[Cidade]/[UF], de de .

[NOME DO  
REPRESENTANTE LEGAL  
DA INSTITUIÇÃO  
GESTORA]  
[NOME DA  
INSTITUIÇÃO GESTORA]

[NOME DO  
REPRESENTANTE LEGAL  
DA INSTITUIÇÃO  
PARCEIRA]  
[NOME DA INSTITUIÇÃO  
PARCEIRA]

TESTEMUNHAS:

110

Ass: \_\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

LEGENGA:

**TEXTO VERMELHO:** pendente de preenchimento.

**Texto roxo com o fundo verde:** verificar se não houve alteração na referência a outra cláusula ou item do Acordo.

**Texto sublinhado, roxo e com o fundo azul:** texto meramente explicativo. Deve ser removido.

## MODELO DE MINUTA DE CONTRATO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL ENTRE INVENTORES

### CONTRATO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL CELEBRADO ENTRE INVENTORES

Por este instrumento, **[nome completo do(a) inventor(a) 1]**, doravante denominado INVENTOR(A) 1, **[nacionalidade]**, **[estado civil]**, **[profissão]**, portador(a) do CPF nº **[nº do CDPF]**, e do RG nº **[nº do RG]** SSP/[UF], residente e domiciliado(a) em **[Cidade]/[UF]**; **[nome completo do(a) inventor(a) 2]**, doravante denominado INVENTOR(A) 2, **[nacionalidade]**, **[estado civil]**, **[profissão]**, portador(a) do CPF nº **[nº do CDPF]**, e do RG nº **[nº do RG]** SSP/[UF], residente e domiciliado(a) em **[Cidade]/[UF]**, **[nome completo do(a) inventor(a) 3]**, doravante denominado INVENTOR(A) 3, **[nacionalidade]**, **[estado civil]**, **[profissão]**, portador(a) do CPF nº **[nº do CDPF]**, e do RG nº **[nº do RG]** SSP/[UF]; doravante denominados conjuntamente como INVENTORES, e considerando:

Que os INVENTORES são diretamente responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia "**[título da tecnologia]**", depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sob o nº **xxxxxxx** em **dd/mm/aaaa**, de titularidade do(a)

[nome de todas as instituições titulares], doravante denominada TECNOLOGIA.

RESOLVEM firmar o presente Contrato, observando o disposto na Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, Lei nº 10.973 de 02 de dezembro de 2004, alterada pela Lei nº 13.243/2016 e no [citar normas internas da ICT sobre propriedade intelectual e transferência de tecnologia] e demais normas referentes à propriedade intelectual, bem como o disposto nas cláusulas e condições ora pactuadas.

## **1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente Contrato tem por objetivo regular a divisão de *royalties* entre os INVENTORES, dos ganhos econômicos advindos da exploração comercial da TECNOLOGIA.

## **2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DO OBJETO**

2.1. Os ganhos econômicos advindos da exploração comercial da TECNOLOGIA, destinados aos INVENTORES da [nome da ICT] serão distribuídos de acordo com a participação de cada INVENTOR no desenvolvimento da propriedade intelectual, idealização e geração.

2.2. A divisão dos ganhos econômicos entre os INVENTORES se dará da seguinte maneira:



Inventor 1 - xx% (xx por cento);

Inventor 2 - yy% (yy por cento)

Inventor 3 - zz% (zz por cento)

2.3. A divisão dos ganhos econômicos descritos no item 2.2 observará o disposto no [citar norma interna da ICT que trata sobre a destinação dos ganhos econômicos aos seus inventores].

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

3.1. Fica eleito o Foro da Justiça xxxx, Seção Judiciária de [Cidade]/[UF] como o foro competente para dirimir as dúvidas ou litígios oriundos do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

113

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato em xx (xxxx) (tantas quantas forem as partes + 1 via para ser entregue no NIT da ICT) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, devendo uma via original ser entregue ao NIT da [nome da ICT].

[Cidade]/[UF], de de .

INVENTOR(A) 1: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ ASS.: \_\_\_\_\_

INVENTOR(A) 2: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ ASS.: \_\_\_\_\_

INVENTOR(A) 3: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ ASS.: \_\_\_\_\_

TESTEMUNHAS:

Ass: \_\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

LEGENGA:

**TEXTO VERMELHO:** pendente de preenchimento.

**Texto roxo com o fundo verde:** verificar se não houve alteração na referência a outra cláusula ou item do Acordo.

**Texto sublinhado, roxo e com o fundo azul:** texto meramente explicativo. Deve ser removido.

## REFERÊNCIAS

AUTM - ASSOCIATION OF UNIVERSITY TECHNOLOGY MANAGERS (Estados Unidos). About Technology Transfer: AUTM's Technology Transfer Video. Disponível em: <<https://www.autm.net/autm-info/about-tech-transfer/about-technology-transfer/>>. Acesso em: 1 mai. 2018.

BARBOSA. Denis Borges. **Contratos em Propriedade Intelectual**. 2010. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrij/contratos\\_propriedade\\_intelectual.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrij/contratos_propriedade_intelectual.pdf)>. Acesso em: 9 mai. 2019.

BESSANT, John; TIDD, Joe. **Inovação e Empreendedorismo**. Porto Alegre: Bookman, 2009. 512 p. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/351746849/Inovacao-e-Empreendedorismo-BESSANT-TIDD-pdf>>. Acesso em: 10 jun. 2019.

BOZEMAN, Barry. Technology transfer and public policy: a review of research and theory. *Research Policy*, [s.l.], v. 29, n. 4-5, p.627-655, abr. 2000. Elsevier BV. [http://dx.doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00093-1](http://dx.doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00093-1). Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00093-1](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00093-1)>. Acesso em: 11 jun. 2019.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)>. Acesso em 4 de abril de 2019.

BRASIL. **Decreto nº 75.572**, de 8 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial. Revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 16 jun. 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:

<[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/19279.htm)>. Acesso em 4 de abril de 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19609.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19609.htm)>. Acesso em 4 de abril de 2019.

BRASIL. **Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm)>. Acesso em 4 de abril de 2019.

BRASIL. **Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016**. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei no 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional no 85, de 26 de fevereiro de 2015. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2016/lei/113243.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/113243.htm)>. Acesso em 4 de abril de 2019.

JUNGMANN, Diana de Mello; BONETTI, Esther Aquemi. **A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário**. Brasília: IEL, 2010. 129 p. Disponível em: <[http://www.profnit.org.br/wp-content/uploads/2016/10/guia\\_empresa\\_iel-senai-e-inpi.pdf](http://www.profnit.org.br/wp-content/uploads/2016/10/guia_empresa_iel-senai-e-inpi.pdf)>. Acesso em: 10 jun. 2019.

MCTIC. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. **Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022**. Brasília: MCTIC, 2016. Disponível em <<http://www.finep.gov.br/images/a->

finep/Politica/16\_03\_2018\_Estrategia\_Nacional\_de\_Ciencia\_Tecnologia\_e\_Inovacao\_2016\_2022.pdf>: Acesso em: 05 jun. 2019.

MCTIC. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Relatório Formict: 2018. Disponível em: <[http://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/tecnologia/propriedade\\_intelectual/arquivos/Relatorio-Formict-2016.pdf](http://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/tecnologia/propriedade_intelectual/arquivos/Relatorio-Formict-2016.pdf)>. Acesso em: 10 jun. 2019.

MELO, Herbart dos Santos; LEITÃO, Leonardo Costa. Dicionário Tecnologia e Inovação. Fortaleza: Sebrae, 2010. 120 p. Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/leoclbox/dicionario-de-tecnologia-e-inovao>>. Acesso em: 11 jun. 2019.

NUNES, Benilton Medeiros; QUEIROZ, Jamerson Viegas; FURUKAVA, Marciano. **Avaliação de maturidade da inovação**. 1. Ed. Porto Alegre: Revolução eBook, 2016. Disponível em: <<https://tinyurl.com/yxsvpp6m>>. Acesso em 30 de maio de 2019.

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (NASA) (Washington D.c.). **Technology Readiness Levels Demystified**. 2010. Elaborado por Jim Banke, Diretor de Missão de Pesquisa em Aeronáutica da NASA. Disponível em: <[https://www.nasa.gov/topics/aeronautics/features/trl\\_demystified.html](https://www.nasa.gov/topics/aeronautics/features/trl_demystified.html)>. Acesso em: 13 jun. 2019.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). Suíça. **Sobre a OMPI**. 2019. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/agencia/ompi/>>. Acesso em: 13 jun. 2019.

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. **Manual de Oslo**: Diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação. 3ª ed., Paris: OCDE, 2005.

SANTOS, Adriana B. A. dos; FAZION, Cíntia B.; MEROE, Giuliano P. S de. **Inovação: um estudo sobre a evolução do conceito e Schumpeter**. Caderno de Administração: Revista da Faculdade de Administração da FEA., São Paulo, v. 5, n. 1, p.1-

16, jan. 2011. Disponível em:  
<<https://revistas.pucsp.br/index.php/caadm/article/view/9014/0>>. Acesso em: 30 mai. 2019.

SCHUMPETER, Joseph Alois. **Teoria do Desenvolvimento Econômico**. 3. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988.

ZHAO, Liming; REISMAN, Arnold. **Toward meta research on technology transfer**. Transactions On Engineering Management, [s.l.], v. 39, n. 1, p.13-21, 1992. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).  
<http://dx.doi.org/10.1109/17.119659>. Disponível em:  
<<https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=119659>>. Acesso em: 12 jun. 2019.